

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО “БИГ ДАТА ТЕХНОЛОДЖИ” (далее – заявитель), поступившее 12.04.2016, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о признании заявки на полезную модель № 2014115627/07 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлена полезная модель “Устройство уведомления вызываемого абонента в режиме “занято” и “недоступен” о вызове при недостаточном балансе вызывающего абонента”, совокупность признаков которой изложена в формуле, представленной в материалах заявки на дату ее подачи, в следующей редакции:

“Устройство уведомления вызываемого абонента о поступившем вызове, содержит взаимодействующие между собой, по крайней мере, одну коммуникационную сеть, по крайней мере, два коммуникационных аппарата, по крайней мере, один биллинговый блок, блок коммутации вызовов вызывающего абонента, сигнальный коммутатор, блок коммутации вызовов вызываемого абонента, блок формирования уведомления о вызовах, блок контроля соединения, сервер с базой данных, которая содержит информацию о вызывающем абоненте, и сервер с базой данных, которая содержит информацию о вызываемом абоненте, при этом биллинговый блок выполнен с возможностью обеспечения учета состояния счетов абонентов сети и с возможностью управления блоком коммутации вызовов вызывающего абонента посредством сигнального коммутатора, а блок коммутации вызовов вызываемого абонента

выполнен с возможностью обеспечения отключения вызывающего абонента при отсутствии у вызывающей стороны действительного кредитного счета и передачи сведений о вызове в блок формирования уведомлений о вызовах, который выполнен с возможностью формирования и направления вызываемому абоненту вызова от имени вызывающего абонента, а также разрыва после его поступления на коммуникационный аппарат вызываемого абонента, при этом блок контроля соединения выполнен с возможностью дублирования и контроля всех сообщений, проходящих через сигнальный коммутатор и выявления тех из них, которые информируют, что в результате вызова, сформированного блоком формирования уведомления о вызовах, соединение не состоялось по причине нахождения вызываемого абонента в режиме “занято”, в выключенном состоянии, или вне зоны обслуживания коммуникационной сети, блок контроля соединения выполнен также с возможностью формирования в блоке формирования уведомления о вызовах повторного вызова от имени вызывающего абонента, а также обеспечивает отключение повторного вызова после получения этого вызова вызываемым абонентом, и, кроме того, сервер с базой данных, которая содержит информацию о вызывающем абоненте и сервер с базой данных, которая содержит информацию о вызываемом абоненте, выполнены с возможностью совместно обеспечения доставки СМС сообщений вызываемому абоненту и информирования блока контроля соединения о доступности для повторного вызова вызываемого абонента блоком формирования уведомления о вызовах.”

По результатам рассмотрения заявки было принято решение Роспатента от 21.10.2014 о признании ее отозванной.

В адрес заявителя был направлен запрос от 04.06.2014, в котором указывалось, что: “В связи с тем, что заявленное предложение характеризует совокупность нескольких устройств, заявленное в качестве полезной модели решение по представленной заявителем формуле нарушает требования... согласно которым независимый пункт формулы полезной модели должен относиться только к одной полезной модели, т.е. одному устройству. В связи с тем, что заявленное предложение не может быть признано одним устройством,

ему не может быть предоставлена правовая охрана в качестве полезной модели...”.

Заявителю было предложено “выявить самостоятельное решение, подлежащее охране в качестве полезной модели и представить заменяющие листы документов заявки, раскрывающие объект – устройство (какое-либо одно устройство, входящее в состав заявленного предложения), либо привести аргументированные доводы, подтверждающие, что заявленное решение относится к одному устройству, а не к нескольким устройствам, или преобразовать заявку на полезную модель в заявку на изобретение.

В установленные сроки ответ на запрос не поступил.

В связи с тем, что запрашиваемые материалы не были представлены, вынесено решение о признании заявки отозванной.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с мотивировкой указанного выше решения, подчеркивая, что: “Если в результате экспертизы установлено, что заявка на полезную модель подана на решение, не охраняемое в качестве полезной модели, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение об отказе в выдаче патента на полезную модель. Каких либо исключений из этого правила ГК РФ не установлено. Следовательно, согласно этому прямому требованию законодательства, наличие каких-либо запросов, и наличие/отсутствие ответа на них со стороны заявителя никак не влияет на обязанность экспертизы вынести именно решение об отказе в выдаче патента на полезную модель в случае установления в процессе проведения экспертизы, что заявка на полезную модель подана на решение, не охраняемое в качестве полезной модели.”

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (18.04.2014) и даты вынесения решения Роспатента о признании заявки отозванной (04.06.2014), правовая база включает Кодекс, Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения,

экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008г. № 326 и зарегистрированный в Минюсте РФ 24 декабря 2008г., рег. № 12977 (далее – Регламент).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1384 Кодекса если заявка не соответствует установленным требованиям к документам заявки, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет заявителю запрос с предложением в течение двух месяцев со дня получения им запроса представить исправленные или недостающие документы. Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые документы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной. Этот срок может быть продлен указанным федеральным органом исполнительной власти, но не более чем на десять месяцев.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1387 Кодекса заявка признается отозванной в соответствии с положениями настоящей главы на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, за исключением случая, когда она отзывается заявителем.

В соответствии с пунктом 9.4.1 Регламента в качестве полезной модели не охраняется техническое решение, относящееся к способу, а также к веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных и другим продуктам, не являющимся устройством.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 20.5 Регламента если в процессе экспертизы заявки установлено, что заявка оформлена с нарушением требований к ее документам или подана на объект, которому не предоставляется охрана как полезной модели, заявителю направляется запрос с указанием обнаруженных недостатков, приведением необходимых аргументов правового характера и предложением представить исправленные или недостающие документы в течение двух месяцев с даты его получения.

В соответствии с пунктом (2) пункта 20.5 Регламента в запросе,

направляемом в соответствии с подпунктом (1) настоящего пункта, заявителю предлагается представить уточненную формулу и уплатить при необходимости соответствующую патентную пошлину. При этом заявитель уведомляется, что в случае непредставления им в установленный срок запрошенных материалов или ходатайства о продлении указанного срока заявка в соответствии с пунктом 4 статьи 1384 Кодекса будет признана отозванной.

В соответствии с пунктом 20.11 Регламента если в результате экспертизы заявки на полезную модель установлено, что она подана на решение, которое в соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса не является техническим решением, охраняемым в качестве полезной модели, заявителю направляется решение об отказе в выдаче патента.

В случае, когда объект, охарактеризованный в каком-либо пункте формулы, не относится к объектам, охраняемым в качестве полезных моделей, заявителю направляется запрос с изложением доводов, которые могут послужить основанием для отказа в выдаче патента, и предложением опровергнуть приведенные доводы с подтверждением формулы полезной модели либо изменить формулу полезной модели, скорректировав или изъяв из нее соответствующий пункт.

Если в своем ответе заявитель не опроверг доводы экспертизы и не привел формулу с предложенными в запросе изменениями, принимается решение об отказе в выдаче патента.

Существо заявленного предложения выражено в приведенной выше формуле полезной модели.

Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в решении Роспатента, с учетом делопроизводства по заявке, показал следующее.

Материалы заявки № 2014115627/07 поступили в Роспатент 18.04.2014.

В адрес заявителя 04.06.2014 был направлен запрос, в котором отмечено, что: “Согласно родовому понятию представленной заявителем формулы, заявленное предложение относится к устройствам, однако анализ остальных признаков представленной заявителем формулы показал, что они характеризуют совокупность нескольких отдельных устройств, таких как коммуникационные

аппараты, биллинговый блок, блок коммутации вызовов вызывающего абонента, сигнальный коммутатор, блок коммутации вызовов вызываемого абонента, блок формирования уведомления о вызовах, блок контроля соединения, сервер с базой данных, которая содержит информацию о вызывающем абоненте и сервер с базой данных, которая содержит информацию о вызываемом абоненте, соединяемых между собой коммуникационной сетью. Перечисленные средства, входящие в состав заявленного предложения, расположены на удалении друг от друга и обмениваются информацией по каналам коммуникационной сети, то есть перечисленные средства не находятся в конструктивном единстве. Данное решение не может быть отнесено к одному устройству, так как между указанными элементами нет конструктивной связи, а есть только функциональная связь, организованная посредством коммуникационной сети. К тому же, все вышеуказанные конструктивные элементы являются самостоятельными устройствами или приборами, выполняющими свои определенные функции, находятся каждый в своем корпусе и их совместное использование не приводит к созданию нового устройства с новой функцией...”

В направленном в его адрес запросе от 04.06.2016 заявителю было предложено “выявить самостоятельное решение, подлежащее охране в качестве полезной модели, и представить заменяющие листы документов заявки, раскрывающие объект – устройство (какое-либо одно устройство, входящее в состав заявленного предложения), либо привести аргументированные доводы, подтверждающие, что заявленное решение относится к одному устройству, а не к нескольким устройствам, или преобразовать заявку на полезную модель в заявку на изобретение.”

При этом было отмечено, что в случае непредставления запрошенных материалов или ходатайства о продлении указанного срока данная заявка будет признана отозванной.

В установленные сроки заявителем не был представлен ответ на запрос.

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что решение Роспатента от 21.10.2014 о признании заявки отозванной вынесено правомерно.

Что касается мнения заявителя о том, что “обязанность экспертизы

вынести именно решение об отказе в выдаче патента на полезную модель в случае установления в процессе проведения экспертизы, что заявка на полезную модель подана на решение, не охраняемое в качестве полезной модели”, то в соответствии с пунктом 20.11 Регламента решение об отказе выносится в случае поступления от заявителя ответа на запрос (какого-либо ответа на запрос от 04.06.2014 не поступало).

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.04.2016, решение Роспатента от 21.10.2014 оставить в силе.