

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции 2014 года (далее – Кодекс¹) 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от ООО «БИГ ДАТА ТЕХНОЛОДЖИ» (далее – заявитель), поступившее 12.04.2016 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 17.11.2014 о признании заявки №2014115625 на полезную модель отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлена полезная модель «Устройство формирования предложения кредита вызывающему абоненту», совокупность признаков которой изложена в формуле полезной модели, представленной заявителем на дату подачи заявки в следующей редакции:

«Устройство для предложения кредита вызывающему абоненту, содержит взаимодействующие между собой, по крайней мере, одну коммуникационную сеть, по крайней мере, два коммуникационных аппарата, по крайней мере, один биллинговый блок, блок установки порогов баланса, блок кредитования и анализа кредитоспособности вызывающего абонента, 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 установки порогов баланса выполнен с возможностью предварительной установки порогового значения или пороговых значений баланса, при достижении которых абоненту может быть направлено предложение кредита, а также с возможностью сравнения установленных пороговых значений с текущим балансом счета абонента, и с возможностью инициирования расчета кредитного предложения в блоке кредитования и анализа кредитоспособности вызывающего абонента, который выполнен с возможностью оценки кредитоспособности вызывающего абонента и расчета размера кредита, который может быть предоставлен этому абоненту, на основе анализа заранее заданных параметров и/или на основе данных, полученных из биллингового блока и/или из сторонних источников».

Роспатент принял решение от 17.11.2014 о признании заявки №2014115625 на полезную модель отозванной в связи с непредставлением в установленные пунктом 4 статьи 1384 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции 2008 года (далее – Кодекс²) запрашиваемых документов и/или материалов, указанных в запросе от 01.07.2014, так как запрашиваемые документы и/или материалы не были представлены.

На решение о признании заявки на изобретение №2014115625 отозванной в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса¹ поступило возражение от 12.04.2016, в котором заявитель выражает несогласие с решением Роспатента. В возражении заявитель указывает, что экспертиза не запрашивала у него каких-

либо документов и/или материалов, поэтому неправомерно отозвала заявку на основании непредставления таких документов и/или материалов. Кроме того, заявитель указывает, что в соответствии с пунктом 4 статьи 1390 Кодекса² экспертиза должна была вынести решение об отказе в выдаче патента на полезную модель. В корреспонденции от 29.09.2016 заявитель представил особое мнение, в котором он дополнительно отмечает, что «на дату направления Запроса экспертиза была уже проведена и в результате нее был сделан вывод о неохраноспособности заявленного технического решения».

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (18.04.2014) и даты подачи возражения (12.04.2016) правовая база включает Кодекс¹, Кодекс², 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 1390 Кодекса² по заявке на полезную модель, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, проводится экспертиза, в процессе которой проверяются наличие предусмотренных документов и их соответствие установленным требованиям. К проведению экспертизы заявки на полезную модель применяются положения, установленные, в частности, пунктом 4 статьи 1384 Кодекса² и пунктом 2 статьи 1387 Кодекса².

В соответствии с пунктом 4 статьи 1384 Кодекса², если заявка не соответствует установленным требованиям к ее документам, 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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса² в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.

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 документов правового характера и предложением представить исправленные или недостающие документы.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1384 Кодекса², запрашиваемые документы должны быть представлены в течении двух месяцев со дня получения заявителем запроса. Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые документы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной. Срок, установленный для представления заявителем запрашиваемых материалов, может быть продлен федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности не более чем на десять месяцев.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1387 Кодекса² заявка признается отозванной в соответствии с положениями главы 72 Кодекса² на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, за исключением случая, когда она отзывается заявителем.

В соответствии с пунктом 20.11 Регламента, в случае, когда объект, охарактеризованный в каком-либо пункте формулы, в соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса² не относится к объектам, охраняемым в качестве полезных

моделей, заявителю направляется запрос с изложением доводов, которые могут послужить основанием для отказа в выдаче патента, ссылок на соответствующие источники информации, если они необходимы, 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 (пункт 4 статьи 1390 Кодекса²).

В соответствии с пунктом 20.2 Регламента при проведении экспертизы заявки осуществляется проверка, в частности, наличия документов, которые должны содержаться в заявке или прилагаться к ней и соблюдения установленных требований к документам заявки.

В соответствии с пунктом 20.4.1 Регламента при проведении экспертизы проверяется наличие предусмотренных структурных разделов описания полезной модели и выполнение требований к их содержанию.

В соответствии с пунктом 9.7.4.2 Регламента в разделе описания "Уровень техники" приводятся сведения об известных заявителю аналогах полезной модели с выделением из них аналога, наиболее близкого к полезной модели (прототипа). В качестве аналога полезной модели указывается средство того же назначения, известное из опубликованных в мире сведений, ставших общедоступными до даты приоритета полезной модели или из сведений о применении средства того же назначения в Российской Федерации до даты приоритета полезной модели. При описании каждого из аналогов непосредственно в тексте приводятся библиографические данные источника информации, в котором он раскрыт, признаки аналога с указанием тех из них, которые совпадают с существенными признаками заявляемой полезной модели,

а также указываются известные заявителю причины, препятствующие получению технического результата, который обеспечивается полезной моделью.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 9.7.4.3 Регламента в разделе описания "Раскрытие полезной модели" приводятся сведения, раскрывающие сущность полезной модели. При этом в соответствии с подпунктом (1.1) пункта 9.7.4.3 Регламента сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства. Технический результат может выражаться, в частности, в снижении (повышении) коэффициента трения; в предотвращении заклинивания; снижении вибрации; в улучшении контакта рабочего органа со средой; в уменьшении искажения формы сигнала; в снижении просачивания жидкости; повышении быстродействия компьютера.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 20.5 Регламента в запросе, направляемом в соответствии с подпунктом (1) пункта 20.5 Регламента, 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 Кодекса² будет признана отозванной.

В соответствии с подпунктом (7) пункта 20.5 Регламента при непредставлении заявителем в установленный срок запрошенных материалов или ходатайства о продлении указанного срока заявка признается отозванной.

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

В запросе экспертизы от 01.07.2014 заявленное предложение было отнесено к системе, части которой не находятся в конструктивном единстве и не характеризуют одно устройство, что нарушает требования пункта 1 статьи 1351 Кодекса². Согласно пункту 4 статьи 1384 Кодекса² заявителю был направлен запрос с предложением скорректировать формулу и описание полезной модели, в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1351 Кодекса², указав в них совокупность признаков, характеризующих устройство.

Кроме того, в запросе экспертизой было отмечено, что указанный заявителем в материалах заявки результат не является техническим, то есть не соответствует требованиям подпункта (1.1) пункта 9.7.4.3 Регламента. При этом заявителю было предложено, скорректировать описание полезной модели, указав в нем технический результат, достигаемый заявленной полезной моделью по сравнению с прототипом и удовлетворяющий требованиям подпункта (1.1) пункта 9.7.4.3 Регламента, с указанием причин, препятствующих получению этого результата в прототипе (пункт 9.7.4.2 Регламента).

В запросе было указано, что в случае непредставления запрошенных документов или ходатайства о продлении указанного срока заявка будет в соответствии с пунктом 4 статьи 1384 Кодекса² признана отозванной.

Таким образом, вопреки указанным в возражении доводам заявителя, экспертиза запросила у него документы, в частности, скорректированные формулу изобретения и описание, в запросе от 01.07.2014.

По истечению установленного пунктом 4 статьи 1384 Кодекса² срока представления запрошенных документов, они не были представлены.

В связи с непредставлением в установленные пунктом 4 статьи 1384 Кодекса² сроки запрашиваемых документов (исправленных формулы полезной модели и описания), указанных в запросе от 01.07.2014, Роспатент принял решение от 17.11.2014 о признании заявки №2014115625 на полезную модель отозванной, так как запрашиваемые документы и/или материалы не были представлены.

В соответствии с изложенным, вынесение Роспатентом решения о признании заявки №2014115625 на полезную модель отозванной является правомерным.

Относительно доводов заявителя о необходимости вынесения решения об отказе в выдаче патента на полезную модель по данной заявке, следует отметить, что в соответствии с пунктом 20.11 Регламента и пунктом 4 статьи 1390 Кодекса² решение об отказе выносится по результатам проведения экспертизы. Запрос с предложением представить исправленные документы заявки направляется во время проведения экспертизы, если установлено, что заявка оформлена с нарушением требований к ее документам или подана на объект, которому не предоставляется охрана как полезной модели (подпункт (1) пункта 20.5 Регламента и пункт 4 статьи 1384, пункт 1 статьи 1390 Кодекса²), и не является результатом экспертизы. Принятие Роспатентом решения об отказе в выдаче патента в соответствии с пунктом 20.11 Регламента возможно только по представлению заявителем ответа на запрос экспертизы, а в данном случае ответа заявителя на запрос экспертизы от 01.07.2014 не поступало.

Таким образом, заявителем не представлено доводов, обосновывающих неправомерность обжалуемого решения о признании заявки №2014115625 на полезную модель отозванной и позволяющих возобновить делопроизводство по данной заявке.

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 17.11.2014 о признании заявки отозванной оставить в силе.