

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 Общества с ограниченной ответственностью «РД ОНЛАЙН» (далее - заявитель), поступившее 09.01.2017, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) об отказе в выдаче патента Российской Федерации на изобретение от 19.10.2016 по заявке № 2015103026/08, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Система для заказа товаров и услуг», совокупность признаков которого изложена в формуле изобретения, содержащейся в корреспонденции, поступившей 25.08.2016, в следующей редакции:

«1. Система для заказа товаров и услуг, состоящая из абонентского устройства клиента, имеющего выход в общедоступную информационно-телекоммуникационную сеть, в которой заказ осуществляется путем получения информации о товарах и услугах с сервера системы, производящего идентификацию клиента, и отправку на сервер информации о заказе клиента, при этом данные об имеющихся в наличии товарах и возможных объемах оказания услуг передаются на сервер, как минимум, с одного абонентского устройства поставщика, имеющего выход в общедоступную информационно-телекоммуникационную сеть, отличающегося наличием подсистемы резервирования товаров и услуг, позволяющей однозначно соотнести данные клиента, сделавшего заказ, с единицей заказанного им товара, информация о

наличии которого передана на сервер с абонентского устройства поставщика, и передать на абонентское устройство поставщика информацию о резервировании данного товара за клиентом на установленный правилами работы системы и подтвержденный клиентом период времени, в течение которого данная единица товара не может быть реализована иным лицам, а также соотнести данные клиента, сделавшего заказ услуги, с конкретной единицей объема услуг, который может предоставить поставщик в течение определенного периода времени, и сведения о котором переданы на сервер с абонентского устройства поставщика, с тем, чтобы указанная услуга в данный период времени была гарантированно оказана клиенту при соблюдении им условий, указанных поставщиком и наличием подсистемы учета скидок с установленной поставщиком цены товара, рассчитываемой в момент резервирования товара клиентом, информация о которых после резервирования передается на абонентское устройство поставщика.

2. Система по п.1, отличающаяся тем, что в случае резервирования товаров и услуг клиенту предоставляется скидка с цены, установленной поставщиком.

3. Система по п.1, отличающаяся наличием подсистемы взаиморасчетов осуществляющей списание комиссии системы с лицевого счета поставщика, или учет на указанном счете сумм комиссии поступившей через платежные системы или терминалы оплата после подтверждения поставщиком факта бронирования клиентом товара.

4. Система по п.3, отличающаяся списанием или учетом суммы комиссии без подтверждения партнером факта бронирования товара или услуги.

5. Система по п.3, отличающаяся списанием или учетом суммы комиссии не в режиме реального времени, а в отчетный период по общим результатам подтвержденных броней.

6. Система по п.3, отличающаяся списанием или учетом суммы комиссии по факту перехода клиента на сайт партнера.

7. Система по п.1, отличающаяся наличием подсистемы управления товарным предложением, позволяющей поставщику с помощью абонентского устройства, имеющего выход в общедоступную информационно-телекоммуникационную сеть, после его идентификации сервером самостоятельно изменять параметры товарного предложения, в том числе наименование и цену товаров, размер скидок, период резервирования.

8. Система по п.1, отличающаяся наличием подсистемы формирования автоматических отчетов о количестве забронированных товаров (услуг) и иных параметрах взаимодействия клиентов с товарными предложениями поставщика, а также необходимых бухгалтерских документов в электронном виде и отправки их на абонентское устройство поставщика.

9. Система по п.1, отличающаяся возможностью рассчитывать скидку вне зависимости от стоимости товара (услуги), в зависимости от стоимости товара (услуги), в зависимости от периода резервирования товара (услуги), от сезона, наличия или отсутствия акций и программ лояльности и других параметров.

10. Система по п.1, отличающаяся возможностью идентификация клиента по номеру сотового телефона, адресу электронной почты, профилю в социальных сетях, персональному коду, номеру официального документа, принадлежащего клиенту, QR коду.

11. Система по п.1, отличающаяся тем, что абонентским устройством клиента может являться мобильный телефон или иное устройство, имеющее выход в общедоступную информационно-телекоммуникационную сеть по беспроводным каналам связи.

12. Система по п.1, отличающаяся возможностью резервирование товара или услуги клиентом с регистрацией клиента на сервере системы.

13. Система по п.1, отличающаяся возможностью резервирование товара или услуги клиентом без регистрации клиента на сервере системы.

14. Система по п.1, отличающаяся наличием подсистемы подтверждения резервирования товара (услуги) и оповещения о статусе заказа в личном

кабинете на сервере системы, посредством электронной почты, или сообщением, переданным через сайты социальных сетей.

15. Система по п.1, отличающаяся возможностью автоматического оповещения клиента об изменениях при резервировании товаров или услуг через общедоступную телекоммуникационную сеть.

16. Система по п.1, отличающаяся возможностью автоматического прекращения доступа к системе клиентов и поставщиков на основании заранее установленных критериев.

17. Система по п.1, отличающаяся возможностью с использованием абонентского устройства клиента самостоятельно изменять данные профиля клиента на сервере системы.

18. Система по п. 1, отличающаяся возможностью с использованием абонентского устройства поставщика получать данные о клиентах, зарезервировавших товары (услуги), истории и статусе каждого заказа и иной информации.

19. Система по п.1, отличающаяся наличием подсистемы проверки статуса заявки, позволяющей на основании идентификационных данных заказа, переданных на сервер с абонентского устройства поставщика, передать на его абонентское устройство информацию об истечении или не истечении срока резервирования товара (услуги).

20. Система по п.1, отличающаяся возможностью оповещения поставщика о резервировании товара или услуги в автоматическом режиме в личном кабинете поставщика на сервере системы, с помощью коротких сообщения (СМС, ММС) звонком на телефонный номер с использованием автоинформатора, на электронную почту, или сообщением, переданным через сайты социальных сетей

21. Система по п.1, отличающаяся возможностью для клиента резервировать товар (услугу) на другое лицо.

22. Система по п.1, отличающаяся возможностью передачи клиентом поставщику данных, идентифицирующих заказ, посредством общедоступной

телекоммуникационной сети и с помощью системы коротких сообщений (СМС, ММС).

23. Система по п.1, отличающаяся возможностью для клиента подтверждать заказ, резервировать товары (услуги) и изменять параметры заказа путем передачи информации через абонентское устройство клиента, присоединенное общедоступной телекоммуникационной сети путем передачи информации, как на сервер системы, так и на абонентское устройство поставщика.

24. Система по п.1, отличающаяся наличием подсистемы оценок, позволяющей клиенту выставлять оценки заказанным товарам (услугам) и поставщикам.

25. Система по п. 1, отличающаяся возможностью для клиента получать на свое абонентское устройство через общедоступную телекоммуникационную сеть в момент резервирования товара (услуги) расчет окончательной цены товара (услуги) с учетом скидок.

26. Система по п.1, отличающаяся возможностью идентификации поставщиком клиента и сделанного им заказа на основании данных, имеющихся на бумажном носителе.

27. Система по п.1, отличающаяся возможностью для поставщика с помощью своего абонентского устройства, имеющего доступ к общедоступной телекоммуникационной сети, пройти идентификацию на сервере системы и произвести массовую отправку сообщений зарегистрированным клиентам посредством системы личных сообщений системы, на адреса электронной почты или СМС (ММС) сообщений на абонентские телефонные номера клиентов, указанные ими при регистрации.

28. Система по п.1, отличающаяся возможностью автоматической загрузки клиентом или поставщиком инструкций по пользованию системой.

29. Система по п. 1, отличающаяся, что инструкции могут быть в форме видео- или аудио роликов, а в также форме графической или текстовой информации».

При вынесении решения Роспатента от 19.10.2016 об отказе в выдаче патента на изобретение к рассмотрению была принята вышеприведенная формула изобретения.

В решении Роспатента был сделан вывод о том, что заявленное изобретение не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень». В подтверждение данного вывода в решении Роспатента приведены сведения о следующих источниках информации:

- патентный документ RU 2428741 C2, опубликованный 10.09.2011 (далее – [1]);
- патентный документ RU 2419146 C2, опубликованный 20.05.2011 (далее – [2]).

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с мотивировкой данного решения.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (11.03.2015) правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает Гражданский кодекс Российской Федерации, с учетом изменений, действующих с 01.10.2014 (пп.1,7 ст.7 Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»), Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008г. № 327 и зарегистрированный в Минюсте РФ 20 февраля 2009 г., рег. № 13413 (далее – Регламент).

Согласно подпункту 1 пункта 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. При этом согласно подпункту 2 пункта 1350 Кодекса изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно подпункту 1 пункта 24.5.3 Регламента изобретение явным образом следует из уровня техники, если оно может быть признано созданным путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и/или общих знаний специалиста. При этом в соответствии с подпунктом 3 пункта 24.5.3 Регламента не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные на дополнении известного средства какой-либо известной частью, присоединяемой к нему по известным правилам, если подтверждена известность влияния такого дополнения на достигаемый технический результат.

Существо заявленного изобретения выражено в приведенной выше формуле, которая была принята коллегией к рассмотрению.

Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в решении Роспатента, касающихся оценки соответствия заявленного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

Из патентного документа [1] известна система для заказа товаров и услуг (см. название), состоящая из абонентского устройства клиента (терминал клиента 1), имеющего выход в общедоступную информационно-телекоммуникационную сеть (сеть Интернет; см. страницу 10 строки 13-15), в которой заказ осуществляется путем получения информации о товарах и услугах с сервера системы, производящего идентификацию клиента, и отправку на сервер информации о заказе клиента (клиент через терминал 1 подключается к серверу 3, который с помощью блока 4 осуществляет идентификацию

клиента, после чего клиент получает информацию о товарах и услугах, используя входящий в состав сервера 3 блок информации о товарах и услугах 12; кроме того сервер 3 получает заказ от клиента, используя блок формирования заказов 13; см. фиг.1, страница 8 строка 2 – страница 9 строка 14), при этом данные об имеющихся в наличии товарах и возможных объемах оказания услуг передаются на сервер, как минимум, с одного абонентского устройства поставщика, имеющего выход в общедоступную информационно-телекоммуникационную сеть (терминал поставщика товаров и услуг 2 передает информацию о товарах и услугах на сервер 3; см. страницу 9 строки 5-8, страница 11 строка 52 – страница 12 строка 6).

Таким образом, отличие заявленного изобретения от решения по патентному документу [1] заключается в том, что система дополнительно содержит:

- подсистему резервирования товаров и услуг, позволяющую однозначно соотнести данные клиента, сделавшего заказ, с единицей заказанного им товара, информация о наличии которого передана на сервер с абонентского устройства поставщика, и передать на абонентское устройство поставщика информацию о резервировании данного товара за клиентом на установленный правилами работы системы и подтвержденный клиентом период времени, в течение которого данная единица товара не может быть реализована иным лицом, а также соотнести данные клиента, сделавшего заказ услуги, с конкретной единицей объема услуг, который может предоставить поставщик в течение определенного периода времени, и сведения о котором переданы на сервер с абонентского устройства поставщика, с тем, чтобы указанная услуга в данный период времени была гарантированно оказана клиенту при соблюдении им условий, указанных поставщиком;

- подсистему учета скидок с установленной поставщиком цены товара, рассчитываемой в момент резервирования товара клиентом, информация о которых после резервирования передается на абонентское устройство поставщика.

При этом в отношении указанных отличительных признаков заявителем в уточненном описании, представленном в корреспонденции от 25.08.2016, указан такой технический результат как расширении функциональных возможностей системы заказа товаров и услуг.

Действительно, дополнение системы заказа товаров и услуг подсистемой резервирования и подсистемой учета скидок будет обеспечивать расширенные функциональные возможности по отношению к прототипу, раскрытому в патентном документе [1].

Однако из патентного документа [2] известна система заказов товаров и услуг дополнительно содержащая подсистему резервирования товаров и услуг (служба бронирования 12), позволяющую однозначно соотнести данные клиента, сделавшего заказ, с единицей заказанного им товара, информация о наличии которого передана на сервер с абонентского устройства поставщика, и передать на абонентское устройство поставщика информацию о резервировании данного товара за клиентом на установленный правилами работы системы и подтвержденный клиентом период времени, в течение которого данная единица товара не может быть реализована иным лицам, а также соотнести данные клиента, сделавшего заказ услуги, с конкретной единицей объема услуг, который может предоставить поставщик в течение определенного периода времени, и сведения о котором переданы на сервер с абонентского устройства поставщика, с тем, чтобы указанная услуга в данный период времени была гарантированно оказана клиенту при соблюдении им условий, указанных поставщиком (см. фиг.1, страницу 7 строки 34-48, страницу 8 строки 24-49, страницу 11 строки 12-16, страницу 16 строки 21-37); и подсистему учета скидок (средство вычисления скидки 16) с установленной поставщиком цены товара, рассчитываемой в момент резервирования товара клиентом, информация о которых после резервирования передается на абонентское устройство поставщика (см. фиг.1, страницу 7 строки 28-33, страницу 9 строки 18-28, страницу 10 строки 1-8).

При этом очевидно, что дополнение системы заказов товаров и услуг, раскрытой в патентном документе [1], подсистемой резервирования товаров и услуг и подсистемой учета скидок, раскрытых в патентном документе [2], будет обеспечивать такой технический результат как расширение функциональных возможностей системы заказов товаров и услуг.

Анализ доводов заявителя, содержащихся в возражении, показал, что они сводятся к двум основным моментам:

1) в патентном документе [2] «...говорится о передаче в службу бронирования информации об описании товаров, их категории и количестве доступных единиц, а не об однозначном соотнесении данных клиента с единицей заказанного товара...»;

2) в патентном документе [2] «...ничего не говорится о передаче данных о периоде времени, в течение которого единица товара не может быть реализована иным лицам».

Коллегия не согласилась с данными доводами заявителя, поскольку на странице 8 (строки 46-49) патентного документа [2] указано, что файл резервирования 24 может содержать данные о времени и дате бронирования (времени, в течение которого единица товара не может быть реализована иным лицам), а также данные об имени владельца кредитной карточки, данные о номере карточки или счета (данные клиента однозначно соотнесенные с заказом).

Таким образом, можно сделать вывод, что заявленное изобретение основано на дополнении известного средства известной частью, присоединенной к нему по известным правилам, при этом подтверждена известность влияния такого дополнения на достигаемый технический результат.

Следовательно, заявленное изобретение, охарактеризованное формулой изобретения, представленной в корреспонденции от 25.08.2016, не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Также в возражении заявителя указано, что «в случае внесения изменений в формулу изобретения будут устранены причины, послужившие основанием для вывода о несоответствии заявленного решения условиям патентоспособности, Коллегия вправе предложить заявителю внести соответствующие изменения». Однако анализ описания и зависимых пунктов формулы изобретения показал, что материалы заявки не содержат признаков, позволяющих устранить причины, послужившие единственным основанием для вывода о несоответствии заявленного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень».

С учетом вышеизложенного можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать предложенное изобретение соответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.01.2017, решение Роспатента об отказе в выдаче патента от 19.10.2016 оставить в силе.