

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам 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 Попова М.Б., Сорокина В.В. (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 05.12.2013, на решение от 01.10.2013 Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента на полезную модель по заявке № 2013103998/08, при этом установлено следующее.

Заявлена группа полезных моделей “Система оплаты услуг (варианты)”, совокупность признаков которой изложена в формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 09.08.2013, в следующей редакции:

“1. Система оплаты услуг, включающая контрольно-кассовую машину или POS систему, устанавливаемую на выходе из торгового зала и выполненную с возможностью считывания информации, содержащейся в квитанции на оплату услуги, отличающаяся тем, что дополнительно включает установленный в торговом зале терминал ввода информации для получения квитанции на оплату услуги, связанный с контрольно-кассовой машиной или POS системой, и выполненный с возможностью связи с сервером, определяющим спектр заказываемых услуг и проводящим платежи поставщику услуг.

2. Система по п.1, отличающаяся тем, что терминал ввода информации выполнен с возможностью распечатывания квитанции на оплату услуги.

3. Система по п.1, отличающаяся тем, что контрольно-кассовая машина или POS система выполнена с возможностью связи с сервером, определяющим спектр заказываемых услуг и проводящим платежи поставщику услуг.

4. Система оплаты услуг, включающая контрольно-кассовую машину или POS систему, устанавливаемую на выходе из торгового зала, отличающаяся тем, что дополнительно включает установленный в торговом зале терминал для получения квитанции на оплату услуги, выполненный с возможностью связи с сервером, определяющим спектр заказываемых услуг и проводящим платежи поставщику услуг, и связанное с этим терминалом и контрольно-кассовой машиной или POS системой устройство считывания информации с квитанции на оплату услуги.

5. Система по п.4, отличающаяся тем, что терминал ввода информации выполнен с возможностью распечатывания квитанции на оплату услуги.”

По результатам рассмотрения Роспатент 01.10.2013 принял решение об отказе в выдаче патента на полезную модель в связи с тем, что “... заявленные объекты по независимым п.п. 1, 4 формулы не представляют собой техническое решение, относящееся к устройству...”

На решение об отказе в выдаче патента в палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с мотивировкой данного решения, подчеркивая, что: “Первым вариантом заявленной полезной модели по существу является контрольно-кассовая машина или POS система, в которую включили еще одно устройство – терминал ввода информации для получения квитанции, в дополнение к POS-компьютеру, POS-монитору, чековому принтеру, фискальному регистратору, POS-клавиатуре и дисплею покупателя, из которых, как известно, состоит POS система. При этом, контрольно-кассовая машина или POS система сохраняют конструктивное единство, поскольку терминал ввода информации для получения квитанции вполне может располагаться на той же платформе, что и другие устройства, входящие в POS систему... Вторым вариантом заявленной полезной модели, по существу, является контрольно-кассовая машина или POS система, в которые включили еще два устройства. При этом, конструктивное и функциональное единство контрольно-кассовой

машины или POS системы сохраняются.” Кроме того, заявителем было отмечено, что “... оспариваемое решение экспертизы противоречит решению экспертизы о выдаче патента ближайшему аналогу заявленной полезной модели...”

Вместе с материалами возражения была представлена скорректированная формула полезной модели.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (14.06.2013), правовая база для оценки соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности 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 1 статьи 1378 Кодекса заявитель вправе внести в документы заявки на полезную модель исправления и уточнения, в том числе путем подачи дополнительных материалов, до принятия по этой заявке решения о выдаче патента либо об отказе в выдаче патента, если эти исправления и уточнения не изменяют сущность заявленной полезной модели. Дополнительные материалы изменяют сущность заявленной полезной модели, если они содержат признаки, подлежащие включению в формулу полезной модели, не раскрытые на дату приоритета в документах, послуживших основанием для его установления, а также в формуле полезной модели в случае, если на дату приоритета заявка содержала формулу полезной модели.

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.

Согласно подпункту (2) пункта 9.7.4.3 Регламента для характеристики полезной модели используются, в частности, следующие признаки устройства: наличие конструктивного элемента; наличие связи между элементами; взаимное расположение элементов; форма выполнения элемента или устройства в целом, в частности, геометрическая форма; форма выполнения связи между элементами; параметры и другие характеристики элемента и их взаимосвязь; материал, из которого выполнен элемент или устройство в целом, за исключением признаков, характеризующих вещество как самостоятельный вид продукта, не являющийся устройством; среда, выполняющая функцию элемента.

Согласно пункту 10 Регламента, основанием для отказа в выдаче патента на полезную модель является решение об отказе в выдаче патента на полезную модель, принятое в связи со следующими обстоятельствами:

- (1) Заявленное предложение относится к предложениям, которые не могут быть объектами патентных прав (пункт 9.4.1 Регламента).
- (2) Заявленное предложение не относится к техническим решениям (пункт 9.4.1 Регламента).
- (3) Заявленное предложение относится к решениям, которым не предоставляется правовая охрана в качестве полезной модели (пункт 9.4.1 Регламента).

Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в решении Роспатента, показал следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. К устройствам относятся объединенные в единое целое различные средства, если в результате объединения создано новое устройство, части которого находятся в конструктивном единстве и функциональной взаимосвязи.

Система оплаты услуг по независимому пункту 1 представленной формулы не является характеристикой одного устройства, а определяет

совокупность устройств, предназначенных для совместного использования в составе заявленной системы. Контрольно-кассовая машина или POS система, устанавливаемая на выходе из торгового зала, и терминал ввода информации для получения квитанции на оплату услуги, установленный в торговом зале не представляют собой единую конструкцию или изделие.

Следовательно, в качестве полезной модели по независимому пункту 1 формулы заявлено решение, охарактеризованное заявителем как система оплаты услуг, которое относится к нескольким устройствам.

Система оплаты услуг по независимому пункту 4 заявленной формулы также не является характеристикой одного устройства, а определяет совокупность устройств, предназначенных для совместного использования в составе заявленной системы. Контрольно-кассовая машина или POS система, устанавливаемая на выходе из торгового зала, терминал для получения квитанции на оплату услуги, установленный в торговом зале, а также устройство считывания информации с квитанции на оплату услуги, связанное с терминалом для получения квитанции на оплату услуги и контрольно-кассовой машиной или POS системой также не представляют собой единую конструкцию или изделие.

Следовательно, в качестве полезной модели по независимому пункту 4 формулы заявлено решение, охарактеризованное заявителем как система оплаты услуг, которое относится к нескольким устройствам.

Исходя из изложенного, заявленному решению по независимым пунктам 1, 4 не может быть предоставлена охрана в качестве полезной модели согласно требованиям пункта 1 статьи 1351 Кодекса.

В отношении мнения заявителя, изложенного в возражении, о том, что "...оспариваемое решение экспертизы противоречит решению экспертизы о выдаче патента ближайшему аналогу заявленной полезной модели..." следует отметить, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно. При этом, правомерность выдачи того или иного патента может быть оспорена в установленном законодательством порядке (см. статью 1398 Кодекса).

Что касается скорректированной формулы, представленной заявителем

вместе с материалами возражения, то здесь необходимо отметить следующее.

Заявитель уточнил признак независимого пункта 1 формулы, характеризующий расположение терминала ввода информации для получения квитанции на оплату услуги. В новой редакции формулы указано, что “система оплаты услуг... дополнительно включает терминал ввода информации для получения квитанции на оплату услуги...” Кроме того, в материалах возражения заявитель отметил, что “... указанный терминал... может быть установлен на одной платформе (основании) с контрольно кассовой машиной... вариантом заявленной полезной модели по существу является контрольно-кассовая машина или POS система, в которую включили еще одно устройство – терминал ввода информации для получения квитанции, в дополнение к POS-компьютеру, POS-монитору, чековому принтеру, фискальному регистратору, POS-клавиатуре и дисплею покупателя, из которых, как известно, состоит POS система.”

Следует отметить, в материалах заявки на дату ее подачи содержался признак “система оплаты услуг... дополнительно включает установленный в торговом зале терминал ввода информации для получения квитанции на оплату услуги...” При этом, контрольно-кассовая машина или POS система установлены на выходе из торгового зала. То есть, терминал ввода информации, согласно формуле и описанию заявки на дату ее подачи, является внешним объектом по отношению к контрольно-кассовой машине или POS системе.

Таким образом, в материалах заявки на дату ее подачи отсутствуют какие-либо сведения, указывающие на то, что терминал ввода информации и контрольно-кассовая машина или POS терминал могут находиться в конструктивном единстве.

Следовательно, такая корректировка вышеуказанного признака не может изменить того факта, что пункт 1 скорректированной формулы характеризует собой решение, которое относится к нескольким устройствам.

Заявитель также уточнил признак независимого пункта 4 формулы, характеризующий расположение терминала для получения квитанции на оплату услуги. В новой редакции формулы указано, что “система оплаты услуг...

дополнительно включает терминал для получения квитанции на оплату услуги...” Кроме того, в материалах возражения заявитель отметил, что “... контрольно-кассовая машина или POS система дополнены терминалом ввода информации для получения квитанции на оплату услуги...”

В формуле и описании заявки на дату ее подачи указанный признак был выражен в виде “система оплаты услуг... дополнительно включает установленный в торговом зале терминал для получения квитанции на оплату услуги...” При этом, контрольно-кассовая машина или POS система установлены на выходе из торгового зала. То есть, терминал для получения квитанции, согласно материалам заявки на дату ее подачи, является внешним объектом по отношению к контрольно-кассовой машине или POS системе.

В представленном пункте 4 скорректированной формулы отсутствуют какие-либо сведения, указывающие на то, что терминал для получения квитанции и контрольно-кассовая машина или POS терминал могут находиться в конструктивном единстве.

Следовательно, такая корректировка вышеуказанного признака не может изменить того факта, что пункт 4 скорректированной формулы характеризует собой решение, которое относится к нескольким устройствам.

Таким образом, в возражении не представлены доводы, позволяющие сделать вывод о патентоспособности заявленной группы полезных моделей.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

отказать в удовлетворении возражения от 05.12.2013, решение Роспатента от 01.10.2013 оставить в силе.