Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции 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” (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, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО “ИНВЕНД” (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 23.11.2017, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 170546, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель № 170546 “Система заправки транспортного средства” выдан по заявке №2016131799/11 с приоритетом от 03.08.2016 на имя Сулима А.Е. (далее − патентообладатель) со следующей формулой:

“1. Система заправки транспортного средства, включающая расположенный на территории заправочной станции сервер заправочной станции, соединенный с контроллером заправочной колонки и обеспечивающий заправку транспортного средства, отличающаяся тем, что обеспечивается, в том числе с помощью программного обеспечения сервера заправочной станции, в каждой точке территории заправочной станции информационное интерактивное взаимодействие по беспроводной связи, в том

числе через сеть интернет, сервера заправочной станции с одновременно неограниченным количеством принадлежащих покупателям устройств мобильной связи путем использования установленного на устройство мобильной связи мобильного приложения, формирующего информационные запросы серверу заправочной станции и отображающего на экране устройства мобильной связи информационные ответы сервера заправочной станции на эти запросы, при котором обеспечивается самостоятельно покупателями с помощью принадлежащих им устройств мобильной связи с установленным мобильным приложением голосом и касанием пальцами экрана устройств мобильной связи электронный выбор номера заправочной колонки с заправочным пистолетом и типа товара для заправки транспортного средства данной заправочной станции с указанием суммы, объема заправки и электронная оплата товара для заправки транспортного средства, при этом сервер заправочной станции обеспечивает последующую заправку транспортного средства.

2. Система заправки транспортного средства по п.1, отличающаяся тем, что содержит между информационно соединенными по беспроводной связи, в том числе через сеть интернет, расположенного на территории заправочной станции сервером заправочной станции и одновременно неограниченным количеством принадлежащих покупателям устройств мобильной связи с установленным мобильным приложением, промежуточный расположенный за пределами территории заправочной станции сервер с базой данных заправочных станций, привязанных к координатам глобальных навигационных спутниковых систем, причем промежуточный расположенный за пределами территории заправочной станции сервер обеспечивает по беспроводной связи, в том числе через сеть интернет, в интерактивном режиме автоматическое определение соответствующей заправочной станции для каждого покупателя по поступающим от устройств мобильной связи с установленным мобильным приложением их координатам глобальных навигационных спутниковых систем и обеспечивает информационное интерактивное взаимодействие по

беспроводной связи, в том числе через сеть интернет, соответствующего сервера заправочной станции с одновременно неограниченным количеством принадлежащих покупателям устройств мобильной связи с установленным мобильным приложением.”

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное тем, что полезная модель по оспариваемому патенту не является техническим решением, относящимся к устройству, а также ее несоответствием условию патентоспособности “новизна”.

В возражении отмечено, что: “Согласно формуле, полезная модель… по оспариваемому патенту включает:

- сервер заправочной станции (далее – устройство [1]);
- контроллер заправочной колонки (далее – устройство [2]);
- неограниченное количество принадлежащих покупателям устройств мобильной связи (далее – устройство [3]), при этом все устройства связаны между собой за счет информационного интерактивного взаимодействия по беспроводной связи, в том числе через сеть интернет, путем использования установленного на устройство мобильной связи мобильного приложения…”

В подтверждение несоответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности “новизна” к возражению приложен следующий источник информации:

– интернет-распечатка с сайта http//kiosksoft.ru/news/2016/03/09/exxonmobil-realizoval-oplatu-topliva-na-azs-s-po… (далее – [1]).

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя. Отзыв по мотивам возражения на дату заседания коллегии не поступал.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент

(03.08.2016), правовая база включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их формы, утвержденные Минэкономразвития от 30.09.2015 №701 и зарегистрированные в Минюсте РФ 25.12.2015, рег. № 40244 (далее – Правила) и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Минэкономразвития от 30.09.2015 №701 и зарегистрированные в Минюсте РФ 25.12.2015, рег. № 40244 (далее – Требования).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1376 Кодекса заявка на выдачу патента на полезную модель (заявка на полезную модель) должна относиться к одной полезной модели (требование единства полезной модели).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1351 Кодекса полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники в отношении полезной модели включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

В соответствии с пунктом 35 Правил проверка соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем первым пункта 1 статьи 1351 Кодекса, заключается в установлении, является ли заявленная полезная модель техническим решением, относящимся к устройству. Заявленная полезная модель признается техническим решением, относящимся к устройству, если формула полезной модели содержит совокупность относящихся к устройству существенных признаков, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и достижения технического результата, обеспечиваемого полезной моделью.

В соответствии с пунктом 52 Правил датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

- для сведений, полученных в электронном виде (через доступ в режиме онлайн в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” или с оптических дисков (далее – электронная среда), - дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена и может быть документально подтверждена, или, если эта дата отсутствует, дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

В соответствии с пунктом 69 Правил при проверке новизны полезная модель признается новой, если установлено, что совокупность ее существенных признаков, представленных в независимом пункте формулы полезной модели, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

В соответствии с пунктом 35 Требований к устройствам относятся изделия, не имеющие составных частей (детали), или состоящие из двух и более частей, соединенных между собой сборочными операциями, находящихся в функционально-конструктивном единстве (сборочные единицы).

В соответствии с пунктом 36(1) Требований для характеристики устройств используются, в частности, следующие признаки:

- наличие одной детали, ее форма, конструктивное выполнение;

- наличие нескольких частей (деталей, компонентов, узлов, блоков), соединенных между собой сборочными операциями, в том числе свинчиванием, сочленением, клепкой, сваркой, пайкой, опрессовкой, развальцовкой, склеиванием, сшивкой, обеспечивающими конструктивное единство и реализацию устройством общего функционального назначения (функциональное единство);

- конструктивное выполнение частей устройства (деталей, компонентов, узлов, блоков), характеризуемое наличием и функциональным назначением

частей устройства, их взаимным расположением;

- параметры и другие характеристики частей устройства (деталей, компонентов, узлов, блоков) и их взаимосвязи;

- материал, из которого выполнены части устройства и (или) устройство в целом;

- среда, выполняющая функцию части устройства.

Полезной модели по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся того, что полезная модель по оспариваемому патенту не является техническим решением, относящимся к устройству, показал следующее.

Согласно формуле полезная модель охарактеризована совокупностью признаков, включающих сервер заправочной станции, контроллер заправочной колонки, неограниченное количество принадлежащих покупателям устройств мобильной связи. Данные устройства не представляют собой единую конструкцию или изделие (устройства связаны между собой за счет информационного интерактивного взаимодействия по беспроводной связи, в том числе через сеть интернет, и не объединены в единую конструкцию с помощью сборочных операций (см. пункт 36(1) Требований) и, соответственно, не находятся в конструктивном единстве).

При этом, при совместном применении каждое из устройств в системе заправки транспортного средства реализует присущее ему функциональное назначение, которое сохраняется вне зависимости от того, находится ли другое устройство в работоспособном состоянии. Возможность реализации назначения заявленного устройства обусловлена функциями входящих в нее средств.

Следовательно, система заправки транспортного средства по полезной модели по оспариваемому патенту представляет собой совокупность нескольких устройств.

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что в возражении приведены доводы, позволяющие сделать вывод о том, что полезная модель по оспариваемому патенту не является устройством.

Ввиду сделанного вывода анализ соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности “новизна” не проводился.

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.11.2017, признать патент Российской Федерации на полезную модель № 170546 недействительным полностью.