

**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 Вайнапеля М.Л. (далее – заявитель), поступившее 07.08.2015, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о признании заявки на полезную модель № 2014143914/08 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлена полезная модель “Устройство формирования мероприятий”, совокупность признаков которой изложена в формуле, содержащейся в корреспонденции, поступившей 19.05.2015, в следующей редакции:

“1. Устройство формирования мероприятий, включающее сервер, содержащий модуль хранения базы данных мероприятий, соединенный с модулем формирования мероприятий в базе данных мероприятий, адаптированным для соединения посредством объединенной сети с клиентскими устройствами пользователей-организаторов мероприятий, при этом модуль формирования мероприятий в базе данных мероприятий включает в себя соединенные с ним блок ввода названия мероприятия, блок привязки мероприятия к координатам, блок привязки мероприятия ко времени, отличающееся тем, что сервер дополнительно содержит модуль хранения базы данных пользователей, приглашенных на формируемое мероприятие, соединенный с модулем ввода персональных данных, включающих номер сотового телефона пользователей, приглашенных на формируемое мероприятие, адаптированным для соединения посредством объединенной сети с клиентскими устройствами пользователей-организаторов мероприятий, и тем,

что сервер дополнительно содержит модуль автоматической рассылки СМС-уведомлений на мобильные телефоны пользователей, приглашенных на формируемое мероприятие, соединенный с модулем хранения базы данных пользователей, приглашенных на формируемое мероприятие и тем, что модуль формирования мероприятий в базе данных мероприятий включает в себя соединенный с ним блок формирования вопросов к пользователям, приглашенным на формируемое мероприятие, адаптированный для соединения посредством объединенной сети с клиентскими устройствами пользователей-организаторов мероприятий, и тем, что модуль формирования мероприятий дополнительно содержит блок приема ответов от пользователей, приглашенных на формируемое мероприятие, адаптированный для соединения посредством объединенной сети с клиентскими устройствами пользователей, приглашенных на формируемое мероприятие.

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что модуль хранения базы данных пользователей, приглашенных на формируемое мероприятие, адаптирован для хранения данных, касающихся имени и/или фамилии приглашенного пользователя и его номера сотового телефона.

3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что модуль автоматической рассылки СМС-уведомлений на мобильные телефоны пользователей, приглашенных на формируемое мероприятие, адаптирован к рассылке сообщений, отправленных с номера, имеющего альфанумерическое имя.

4. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что блок формирования вопросов к пользователям, приглашенным на формируемое мероприятие, адаптирован для создания опроса пользователей, приглашенных на формируемое мероприятие с вариантами предлагаемых ответов.

5. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что модуль формирования мероприятий дополнительно содержит соединенный с блоком приема ответов от пользователей, приглашенных на формируемое мероприятие, модуль формирования общего отчета о реакции пользователей, приглашенных на формируемое мероприятие.

6. Устройство по п. 5, отличающееся тем, что модуль формирования общего отчета о реакции пользователей, приглашенных на формируемое мероприятие включает в себя блок формирования отчета о статусах получения и просмотра пользователями, приглашенных на формируемое мероприятие, СМС-сообщений и непосредственно информации о мероприятии.

7. Устройство по п. 5, отличающееся тем, что модуль формирования общего отчета о реакции пользователей, приглашенных на формируемое мероприятие включает в себя блок формирования отчета с конкретными ответами пользователей, приглашенных на формируемое мероприятие, на проведенный опрос.

8. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что сервер дополнительно содержит соединенный с модулем формирования мероприятий блок учета оплаты, совершенной пользователем-организатором мероприятия за рассылку СМС-сообщений.”

По результатам рассмотрения заявки было принято решение Роспатента от 17.07.2015 о признании ее отозванной.

В адрес заявителя был направлен запрос от 28.04.2015, в котором указывалось, что приведенный в описании полезной модели технический результат, заключающийся в “расширении эксплуатационных возможностей устройства за счет возможности приглашать большой круг пользователей и за счет возможности получать больше информации от приглашенных пользователей и лучше ее обрабатывать” не ясен. Так же было отмечено, что в описании не раскрыта причинно-следственная связь между признаками формулы полезной модели и обеспечением возможности лучшей обработки информации.

Заявителю было предложено представить уточненное описание, содержащее технический результат, в отношении которого может быть продолжено рассмотрение заявки, указав причинно-следственную связь между признаками формулы и этим результатом, а также сведения, раскрывающие функционирование заявленного решения, обеспечивающее достижение указанного результата.

В ответе на запрос, поступившем 19.05.2015, заявитель представил свои разъяснения по указанным вопросам.

В связи с тем, что представленные материалы были признаны не содержащими запрашиваемых сведений, необходимых для проведения экспертизы, 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: "... указанный ранее технический результат не находился в зависимости от предпочтений пользователя, на аппаратном уровне производится рассылка всем пользователям из базы данных..."

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (30.10.2014) и даты вынесения решения Роспатента о признании заявки отозванной (17.07.2015), 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 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 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. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства.

В соответствии с подпунктом (1.2) пункта 9.7.4.3 Регламента в разделе “Раскрытие полезной модели” подробно раскрывается задача, на решение которой направлена заявляемая полезная модель, с указанием обеспечиваемого ею технического результата. Приводятся все существенные признаки, характеризующие полезную модель; выделяются признаки, отличительные от наиболее близкого аналога, при этом указывается совокупность признаков, обеспечивающая получение технического результата во всех случаях, на которые распространяется испрашиваемый объем правовой охраны, и признаки, характеризующие полезную модель лишь в частных случаях, в конкретных формах выполнения или при особых условиях ее использования.

В соответствии с пунктом 9.7.4.5 Регламента в разделе “Осуществление полезной модели” показывается, как может быть осуществлена полезная модель с реализацией указанного заявителем назначения, предпочтительно путем приведения примеров, и со ссылками на чертежи или иные графические материалы, если они имеются. В данном разделе приводятся также сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении полезной модели того технического результата, который указан в разделе описания “Раскрытие полезной модели”.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 9.8 Регламента формула полезной модели должна выражать сущность полезной модели, то есть содержать

совокупность ее существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

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 подпунктом (1.12) пункта 20.5 Регламента основанием для запроса, в частности, является отсутствие в описании полезной модели указания на достигаемый технический результат или сведений, подтверждающих возможность достижения заявленного технического результата.

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 № 2014143914/08 поступили в Роспатент 30.10.2014.

В адрес заявителя 28.04.2015 был направлен запрос, в котором отмечено, что: "... раздел описания "Раскрытие полезной модели" не соответствует требованиям п.9.7.4.3 Регламента.

- в описании, стр.2, строки 30-34, заявитель указал в качестве технического результата, достигаемого заявленным решением, - "расширение эксплуатационных возможностей устройства за счет возможности приглашать больший круг пользователей, и за счет возможности получать больше информации от приглашенных пользователей, и лучше ее обрабатывать". Из такого изложения результата не ясно, о каких конкретно эксплуатационных возможностях идет речь, в чем именно состоит их расширение, а также, как упомянутое расширение связано с возможностью приглашать больший круг пользователей, возможностью получать больше информации и лучше ее

обрабатывать. Таким образом, указанный результат не ясен...

- в описании не раскрыта причинно-следственная связь между признаками формулы полезной модели и... результатом, заключающимся в обеспечении возможности лучшей обработки информации...”

Кроме того, в запросе было подчеркнуто, что: “Согласно стр.3, строки 13-30 и стр.4, строки 9-13 описания и зависимым п.п.3, 4 формулы модуль автоматической рассылки СМС-уведомлений, входящий в состав сервера, может быть выполнен в виде отдельного модуля сотового телефона (см. п.3 формулы), или в виде отдельного модуля, адаптированного для связи посредством объединенной сети с внешним сервером (см. п.4 формулы). Таким образом, из указанных сведений следует, что сервер и модуль автоматической рассылки СМС-уведомлений являются отдельными, пространственно разнесенными устройствами, не имеющими конструктивного единства. Наличие канала связи между ними в виде объединенной сети или сотовой сети не свидетельствует о наличии конструктивного единства. Таким образом, решение по п.1 формулы не может быть отнесено к устройству, т.к. его элементы распределены в пространстве и не обеспечивают конструктивного единства.”

Заявителю было предложено представить измененную формулу полезной модели, раскрывающую объект – устройство; скорректированное описание, содержащее технический результат, в отношении которого можно продолжить рассмотрение заявки, а также указать причинно-следственную связь между признаками формулы и этим результатом; причины, препятствующие достижению этого результата известными аналогами; сведения, раскрывающие функционирование заявленного решения, обеспечивающие достижение указанного результата.

В ответе на запрос, поступившем в Роспатент 19.05.2015, заявитель представил скорректированную формулу (исключены зависимые пункты 3, 4, признаки которых свидетельствовали о возможности пространственного разнесения модулей устройства) и описание полезной модели (уточнен технический результат, в котором исключено словосочетание о “лучшей обработке информации”). При этом, заявитель указал, что: “... технический

результат, а именно: расширение эксплуатационных возможностей устройства за счет возможности приглашать большой круг пользователей, и за счет возможности получать больше информации от приглашенных пользователей в заявленной полезной модели достигается за счет указанных в отличительной части формулы полезной модели признаков. Действительно, согласно признакам из ограничительной части устройство может пересылать приглашения только пользователям, подключенным к сети, например, сети Интернет. Этого недостаточно, если есть приглашенные пользователи, которые не имеют в этот момент подключения к сети. За счет указанных в отличительной части формулы полезной модели признаков появляется возможность отправлять сигналы, соответствующие информации о приглашении и тем пользователям, кто находится в зоне приема сотовой связи, причем очевидно, что число таких пользователей намного больше.”

Таким образом, в корреспонденции, поступившей 19.05.2015, заявитель представил разъяснения, касающиеся влияния отличительных признаков заявленной полезной модели на указанный в описании технический результат, заключающийся в расширении эксплуатационных возможностей устройства.

При этом, нельзя согласиться с мнением, изложенным в решении Роспатента о том, что “данный результат не является характеристикой технического эффекта, явления, свойства, так как он заключается в возможности приглашать других пользователей в зависимости от личных предпочтений самого пользователя.”

Действительно, как следует из материалов заявки, в представленном решении ставится задача – пригласить на мероприятие большой круг пользователей и получить от этих пользователей больше информации (в сравнении с ближайшим аналогом).

Решение поставленной задачи обеспечивается за счет добавления в устройство формирования мероприятий новых конструктивных средств (модуля хранения базы данных приглашенных пользователей, модуля автоматической рассылки СМС-уведомлений, блока формирования вопросов к пользователям, блока приема ответов от пользователей). Таким образом, происходит



расширение эксплуатационных возможностей устройства формирования мероприятий (появляются новые возможности - оповещение пользователей по СМС, получение от пользователей информации) за счет внесения изменений в его конструкцию.

Исходя из изложенного можно констатировать, что в установленные сроки заявителем были представлены запрашиваемые сведения, изложенные в запросе от 28.04.2015.

В возражении заявитель также представил разъяснения, касающиеся того, что указанный результат, заключающийся в расширении эксплуатационных возможностей, не находится в зависимости от предпочтений пользователя, т.к. на аппаратном уровне обеспечивается рассылка приглашений всем пользователям из базы данных.

Таким образом, в возражении представлены доводы, свидетельствующие о неправомерности вынесенного Роспатентом решения.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 07.08.2015, отменить решение Роспатента от 17.07.2015, возобновить делопроизводство по заявке.**