

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, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 24.05.2010 от Верещагина Андрея Алексеевича (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) от 29.03.2010 о признании заявки на полезную модель № 2009126164/22 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка № 2009126164/22 на полезную модель "Автоматический терминал по продаже в разлив жидкостей" была подана 07.07.2009. Совокупность признаков заявленного предложения изложена в первоначально представленной формуле полезной модели в следующей редакции:

«1. Автоматический терминал по продаже в разлив различных жидкостей, включающий расходный резервуар, трубопровод, измеритель расхода жидкости, электроклапан, раздаточный узел, электронный терминал, при этом расходный резервуар посредством трубопровода последовательно соединен с измерителем расхода жидкости, электроклапаном и раздаточным узлом, а электронный терминал подключен к измерителю расхода жидкости и электроклапану, отличающийся тем, что электронный терминал обеспечивает автоматизированный прием от потребителей платежей за различные виды услуг (сотовая связь, Интернет, коммунальные услуги, пополнение кредитов и т.д.).

2. Автоматический терминал по п.1, отличающийся тем, что электронный терминал обеспечивает автоматизированный прием платежей денежными купюрами.

3. Автоматический терминал по п.1, отличающийся тем, что электронный терминал обеспечивает автоматизированный прием платежей пластиковыми картами.

4. Автоматический терминал по п.1, отличающийся тем, что электронный терминал обеспечивает выдачу сдачи при автоматизированном приеме платежей.

5. Автоматический терминал по п.1, отличающийся тем, что его корпус имеет всепогодное и/или антивандальное исполнение.

6. Автоматический терминал по п.1, отличающийся тем, что дополнительно снабжен накопителем для сбора пролитой или перелитой жидкости.

7. Автоматический терминал по п.1, отличающийся тем, что дополнительно снабжен трубой для наполнения расходного резервуара жидкостью.

8. Автоматический терминал по п.1, отличающийся тем, что дополнительно снабжен трубой для слива жидкости из расходного резервуара.

9. Автоматический терминал по п.1, отличающийся тем, что электронный терминал подключен к измерителю расхода жидкости и электроклапану через контроллер управления.

10. Автоматический терминал по п.1, отличающийся тем, что дополнительно снабжен насосом для перекачки жидкости из расходного резервуара в раздаточный узел.

11. Автоматический терминал по п.1, отличающийся тем, что в качестве электроклапана используется электромагнитный клапан или электрозадвижка. ».

По результатам рассмотрения данной заявки 29.03.2010 было принято решение Роспатента о признании заявки на полезную модель отозванной, в связи с тем, что заявителем не были представлены сведения, указанные в запросах от 30.07.2009 и 30.09.2009.

В запросе от 30.07.2009 обращалось внимание на то, что формула полезной модели содержит признак «электронный терминал», охарактеризованный на уровне функционального обобщения, в связи с чем заявителю было предложено представить сведения, ставшие известными до даты подачи заявки, подтверждающие возможность с помощью электронного терминала (в частности, типа «SMARTBANQ 361» или «SMARTBANQ 360») одновременно обеспечивать автоматизированный прием платежей от потребителей, сбор данных с измерителя расхода жидкости, а также оказывать управляющее воздействие на узлы устройства. При этом в данном запросе было отмечено, что терминалы типа «SMARTBANQ 361» или «SMARTBANQ 360» позволяют только производить оплату услуг и получать оперативную информацию рекламного и познавательного характера.

В ответе на запрос от 30.07.2009 заявитель отмечает, что основным элементом электронного терминала является ЭВМ, которая может выполнять самые различные функции в зависимости от установленного на ней программного обеспечения и набора определенных периферийных устройств. При этом в представленном скорректированном описании приведены сведения об известности программного обеспечения, используемого в автоматах EWVM-1500 для продажи жидкости и программного обеспечения, используемого в платежных терминалах «SMARTBANQ 361» или «SMARTBANQ 360» для оплаты различных услуг. Выполнение предложенным терминалом обеих указанных функций объяснено возможностью установки на одной ЭВМ терминала либо двух упомянутых выше известных программных обеспечений, либо установки

специально разработанного заявителем программного обеспечения «SMARTBANQ-AQUA-01».

В повторном запросе от 30.09.2009 заявителю было предложено подтвердить, что программное обеспечение «SMARTBANQ-AQUA-01» было известно до даты подачи заявки.

В ответе на повторный запрос от 30.09.2009 заявитель указал, что «...вызывает, по меньшей мере, недоумение требование экспертизы привести сведения, что программное обеспечение «SMARTBANQ-AQUA-01» было известно до даты подачи заявки, так как такие сведения не имеют принципиального значения...». При этом заявитель обратил внимание, что в описании полезной модели программное обеспечение «SMARTBANQ-AQUA-01» приведено в качестве одного из примеров осуществления полезной модели, в связи с чем указанное программное обеспечение может использоваться, а может и не использоваться вместо ранее приведенных известных программ. Кроме того, в представленном скорректированном описании заявитель привел алгоритм работы программного обеспечения «SMARTBANQ-AQUA-01» в виде блок-схемы.

В возражении, поданном заявителем в палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса, выражено несогласие с решением, вынесенным Роспатентом. По мнению заявителя, направляемые ему запросы касались проверки заявленной полезной модели условию патентоспособности «промышленная применимость», что противоречит пункту 1 статьи 1390 Кодекса. При этом, в возражении указано, что представленные им дополнительные материалы содержат достаточные сведения, необходимые для осуществления заявленной полезной модели.

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

С учетом даты поступления заявки, даты вынесения решения Роспатента о признании заявки отозванной и даты поступления возражения 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 2008 г. № 326, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 и опубликованным в Бюллетеине нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 09.03.2009 № 10 (далее – Регламент ПМ) и Правила ППС.

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.

Согласно пункту 1 статьи 1390 Кодекса 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 Кодекса. Соответствие заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 1351 настоящего Кодекса, в процессе экспертизы не проверяется.

Согласно пункту 4 статьи 1384 Кодекса, 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. Если заявитель в установленный срок не представит

запрашиваемые документы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной.

Согласно пункту 20.5(1.10) Регламента ПМ, основанием для запроса, в частности, является невыполнение требований пункта 9.7 настоящего Регламента, предъявляемых к описанию.

Согласно пункту 9.7.4.5. Регламента ПМ, в разделе описания "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. Для полезной модели, сущность которой характеризуется с использованием признака, выраженного общим понятием, в частности, представленного на уровне функционального обобщения, описывается средство для реализации такого признака или методы его получения, либо указывается на известность такого средства или методов его получения. Если устройство содержит элемент, охарактеризованный на функциональном уровне, и описываемая форма реализации предполагает использование программируемого (настраиваемого) многофункционального средства, то представляются сведения, подтверждающие возможность выполнения таким средством конкретной предписываемой ему в составе данного устройства функции. В случае если в числе таких сведений приводится алгоритм, в частности, вычислительный, его предпочтительно представляют в виде блок-схемы, или, если это возможно, соответствующего математического выражения.

В соответствии с пунктом 20.5(1) Регламента ПМ, если в процессе экспертизы заявки установлено, что заявка оформлена с нарушением требований к ее документам 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 пунктом 20.5(7) Регламента ПМ, если заявитель в двухмесячный срок не представит запрашиваемые экспертизой материалы или ходатайство о продлении срока их представления, заявка признается отозванной. Заявителю направляется решение о признании заявки отозванной в месячный срок по истечении установленного срока.

Анализ делопроизводства по заявке и доводов, изложенных в возражении, показал следующее.

Недостаток в оформлении документов заявки, касающийся отсутствия в описании заявленной полезной модели сведений о средстве для реализации признака, охарактеризованного на функциональном уровне – электронного терминала, обеспечивающего продажу в розлив жидкости и автоматизированный прием платежей за различные услуги, свидетельствует о нарушении пункта 9.7.4.5 Регламента ПМ. Подобное нарушение является основанием для направления заявителю запроса с предложением представить исправленные документы, в частности уточненное описание полезной модели (см. пункт 20.5(1.10) Регламента ПМ и пункт 4 статьи 1384 Кодекса).

В соответствии с пунктом 9.7.4.5 Регламента ПМ в описании допускается либо раскрытие информации об упомянутом средстве или методе его получения, в том числе, для программируемых многофункциональных средств путем приведения вычислительного алгоритма в виде блок-схемы, либо указания на известность такого средства или метода его получения из уровня техники.

Заявителем 17.08.2009 и 06.11.2009 было представлено уточненное описание, в котором содержались примеры средств для реализации признака, выраженного общим понятием. В частности, в описание включены сведения об известности из уровня техники электронных терминалов, обеспечивающих функции по продажи воды (EWVM-1500) и приему платежей за оплату различных услуг (SMARTBANQ 360). При этом заявителем были даны пояснения, что заявленная полезная модель основана

на совмещении указанных функций путем независимой установки известных программных обеспечений на одном терминале.

Кроме того, в уточненном описании возможность выполнения электронным терминалом, предписанной ему в составе заявленного устройства функции подтверждается путем приведения вычислительного алгоритма в виде блок-схемы работы программного обеспечения «SMARTBANQ-AQUA-01», что полностью соответствует требованиям пункта 9.7.4.5 Регламента ПМ.

Таким образом, заявителем были устраниены нарушения, допущенные при составлении и оформлении заявки.

Что касается мнения заявителя о неправомерности оценки соответствия полезной модели условиям патентоспособности при проведении экспертизы, то анализ делопроизводства по заявке показал, что подобная оценка в рамках экспертизы заявленной полезной модели не проводилась.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что решение Роспатента о признании заявки отозванной вынесено неправомерно.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение, поступившее 24.05.2010, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 29.03.2010, возобновить делопроизводство и направить материалы заявки № 2009126164/22 для проведения экспертизы.