

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 ООО “БИГ ДАТА ТЕХНОЛОДЖИ” (далее – заявитель), поступившее 12.04.2016, на решение от 26.03.2015 Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента на полезную модель по заявке № 2014136415/08, при этом установлено следующее.

Заявлена полезная модель “Устройство уведомления вызываемого абонента в режиме “занято” и “недоступен” о вызове при недостаточном балансе вызывающего абонента”, совокупность признаков которой изложена в формуле, представленной в материалах заявки на дату ее подачи, в следующей редакции:

“Устройство уведомления вызываемого абонента о поступившем вызове, содержит взаимодействующие между собой, по крайней мере, одну коммуникационную сеть, по крайней мере, два коммуникационных аппарата, по крайней мере, один биллинговый блок, блок коммутации вызовов вызывающего абонента, сигнальный коммутатор, блок коммутации вызовов вызываемого абонента, блок формирования уведомления о вызовах, блок контроля соединения, сервер с базой данных, которая содержит информацию о вызывающем абоненте и сервер с базой данных, которая содержит информацию о вызываемом абоненте, при этом биллинговый блок выполнен с возможностью обеспечения учета состояния счетов абонентов сети, и с возможностью управления блоком коммутации вызовов вызывающего абонента посредством сигнального коммутатора, а блок коммутации вызовов вызываемого абонента

выполнен с возможностью обеспечения отключения вызывающего абонента при отсутствии у вызывающей стороны действительного кредитного счета и передачи сведений о вызове в блок формирования уведомлений о вызовах, который выполнен с возможностью формирования и направления вызываемому абоненту вызова от имени вызывающего абонента, а также разрыва после его поступления на коммуникационный аппарат вызываемого абонента, при этом блок контроля соединения выполнен с возможностью дублирования и контроля всех сообщений, проходящих через сигнальный коммутатор и выявления тех из них, которые информируют, что в результате вызова, сформированного блоком формирования уведомления о вызовах, соединение не состоялось по причине нахождения вызываемого абонента в режиме “занято”, в выключенном состоянии, или вне зоны обслуживания коммуникационной сети, блок контроля соединения выполнен также с возможностью формирования в блоке формирования уведомления о вызовах повторного вызова от имени вызывающего абонента, а также обеспечивает отключение повторного вызова после получения этого вызова вызываемым абонентом, и кроме того, сервер с базой данных, которая содержит информацию о вызывающем абоненте и сервер с базой данных, которая содержит информацию о вызываемом абоненте, выполнены с возможностью совместно обеспечения доставки СМС сообщений вызываемому абоненту и информирования блока контроля соединения о доступности для повторного вызова вызываемого абонента блоком формирования уведомления о вызовах.”

По результатам рассмотрения Роспатент 26.03.2015 принял решение об отказе в выдаче патента на полезную модель в связи с тем, что заявленное решение не охраняется в качестве полезной модели.

На решение об отказе в выдаче патента в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с мотивировкой данного решения, подчеркивая, что: “Согласно описанию заявленной полезной модели, коммуникационная сеть соединяет не блоки устройства, а устройство с коммуникационными аппаратами, включенными в состав сети. Коммуникационная сеть, также как и коммуникационные аппараты являются признаками устройств, выполняющих по отношению к признакам

заявленного устройства роль “внешних” признаков, т.е. признаков, не присущих заявляемому устройству, но являющихся необходимыми для достижения заявленного технического результата при использовании заявляемого устройства. Действительно, заявляемое устройство не сможет выполнять свои функции без его включения в коммуникационную систему и без наличия, по крайней мере, двух коммуникационных устройств. При этом, сами коммуникационные устройства и коммуникационная сеть не участвуют в работе заявленного устройства и не обеспечивают достижение заявляемого технического результата.”

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

С учетом даты подачи заявки (08.09.2014), 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 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. Патентное законодательство определяет устройство как конструкцию или изделие (см. пункт 10.4.1 Административного регламента 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, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008г. № 327 и зарегистрированный в Минюсте РФ 20 февраля 2009г., рег. № 13413). Исходя из аналогии закона данное определение применимо и к полезным моделям.

Заявленное устройство уведомления вызываемого абонента в режиме “занято” и “недоступен” о вызове при недостаточном балансе вызывающего абонента не является характеристикой одного устройства, а определяет

совокупность устройств, предназначенных для совместного использования в составе заявленного устройства. По крайней мере одна коммуникационная сеть, по крайней мере два коммуникационных аппарата, сервер с базой данных, которая содержит информацию о вызывающем абоненте и сервер с базой данных, которая содержит информацию о вызываемом абоненте не представляют собой единую конструкцию или изделие (согласно описанию, реализация полезной модели может быть осуществлена на основе стандартизованных протоколов мобильной и интеллектуальных сетей связи, т.е. указанные устройства соединены по радиоканалу, либо по проводам).

При этом, при совместном применении каждое из устройств в системе 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, в качестве полезной модели заявлено решение, охарактеризованное заявителем как устройство уведомления вызываемого абонента в режиме “занято” и “недоступен” о вызове при недостаточном балансе вызывающего абонента, которое относится к нескольким устройствам.

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

Что касается формулы, представленной в возражении, то она не меняет сделанный ранее вывод о том, что заявленное устройство уведомления вызываемого абонента в режиме “занято” и “недоступен” о вызове при недостаточном балансе вызывающего абонента представляет собой совокупность нескольких устройств (сервер с базой данных, которая содержит информацию о вызывающем абоненте и сервер с базой данных, которая содержит информацию о вызываемом абоненте), т.е. систему.

Таким образом, в возражении не представлены доводы, позволяющие сделать вывод о патентоспособности заявленной полезной модели.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.04.2016, решение Роспатента от 26.03.2015 оставить в силе.