

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 Т-МОБАЙЛ ИНТЕРНЭШНЛ АГ ЭНД КО. КГ (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 20.03.2012, на решение от 23.09.2011 Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2009106174/07, при этом установлено следующее.

Заявлена группа изобретений “Способ обеспечения единой службы обмена сообщениями и рабочий модуль”, совокупность признаков которой изложена в уточненной формуле изобретения, представленной в корреспонденции, поступившей 26.07.2011, в следующей редакции:

“1. Способ обеспечения конвергентной службы обмена сообщениями по меньшей мере для одного терминала в системе сетей радиосвязи с подвижными объектами, в котором по меньшей мере один терминал снабжен рабочим модулем (2), в котором реализована функция клиента и который предназначен для обмена сообщениями по меньшей мере с одной сетью (1), обеспечивающей конвергентную службу обмена сообщениями, системы сетей радиосвязи с подвижными объектами, причем рабочий модуль (2), в котором обеспечивается функция клиента для обмена сообщениями по меньшей мере с одной сетью (1), обеспечивающей

конвергентную службу обмена сообщениями, системы сетей радиосвязи с подвижными объектами, обеспечивает пользователя терминала первым пользовательским интерфейсом, предназначенным для обеспечения одной из услуг, реализованных в конвергентной службе обмена сообщениями, и вторым пользовательским интерфейсом, позволяющим пользователю использовать любые возможности обмена сообщениями, обеспечиваемые конвергентной службой обмена сообщениями через рабочий модуль (2).

2. Способ по п.1, в котором рабочий модуль (2) выполнен с возможностью формировать сообщения и передавать их в сеть (1), обеспечивающую конвергентную службу обмена сообщениями, системы сетей радиосвязи с подвижными объектами, причем сообщения рабочего модуля (2) соответствуют требованиям указанной сети (1).

3. Способ по п.1, в котором рабочий модуль (2) выполнен с возможностью обмениваться сообщениями с любой сетью (1), обеспечивающей конвергентную службу обмена сообщениями, системы сетей радиосвязи с подвижными объектами.

4. Способ по п.1, в котором рабочий модуль (2) с функцией клиента для обмена сообщениями по меньшей мере с одной сетью (1), обеспечивающей конвергентную службу обмена сообщениями, системы сетей радиосвязи с подвижными объектами, выполнен с возможностью обеспечить пользователя терминала вторым пользовательским интерфейсом, позволяющим пользователю использовать любые возможности по обмену сообщениями, обеспечиваемые конвергентной службой обмена сообщениями через рабочий модуль (2).

5. Способ по п.1, в котором для любого вида сообщений, которые формируются и передаются или принимаются, тождественным образом реализуется второй пользовательский интерфейс для обмена сообщениями по меньшей мере с одной сетью (1), обеспечивающей конвергентную службу обмена сообщениями, системы сетей радиосвязи с подвижными объектами.

6. Способ по п.1, в котором рабочий модуль (2) для обмена сообщениями по меньшей мере с одной сетью (1), обеспечивающей конвергентную службу обмена сообщениями, системы сетей радиосвязи с подвижными объектами выполнен с возможностью обеспечить пользователя терминала по выбору первым или вторым пользовательским интерфейсом.

7. Способ по п.1, в котором конвергентная служба обмена сообщениями выполнена с возможностью объединять по меньшей мере услуги из группы, состоящей из услуг по обмену SMS-сообщениями, MMS-сообщениями, сообщениями электронной почты и услуги мобильной рации.

8. Рабочий модуль, в котором реализована функция клиента, для обеспечения услуг конвергентной службы обмена сообщениями по меньшей мере для одного терминала в системе сетей радиосвязи с подвижными объектами, причем рабочий модуль (2) выполнен с возможностью подключения функционально по меньшей мере к одному терминалу и предназначен для обмена сообщениями по меньшей мере с одной сетью (1), обеспечивающей конвергентную службу обмена сообщениями, системы сетей радиосвязи с подвижными объектами, а также рабочий модуль (2), в котором реализована функция клиента, для обмена сообщениями по меньшей мере с одной сетью (1), обеспечивающей конвергентную службу обмена сообщениями, системы сетей радиосвязи с подвижными объектами, выполненной с возможностью обеспечивать пользователя терминала первым пользовательским интерфейсом, предназначенным для обеспечения одной из услуг, реализованных в конвергентной системе обмена сообщениями, и вторым пользовательским интерфейсом, позволяющим пользователю использовать любые возможности по обмену сообщениями, обеспечиваемые конвергентной службой обмена сообщениями через рабочий модуль (2).

9. Рабочий модуль по п.8, который выполнен с возможностью формировать сообщения и передавать их в сеть (1), обеспечивающую

конвергентную службу обмена сообщениями, системы сетей радиосвязи с подвижными объектами, причем сообщения рабочего модуля (2) соответствуют требованиям указанной сети (1).

10. Рабочий модуль по п.8, который выполнен с возможностью обмениваться сообщениями с любой сетью (1), обеспечивающей единую службу обмена сообщениями, системы сетей радиосвязи с подвижными объектами.

11. Рабочий модуль по п.8, который выполнен с возможностью хранения и исполнения в памяти терминала, в SIM-карте пользователя терминала и/или во внешнем запоминающем устройстве, подключенном к терминалу.

12. Рабочий модуль по п.8, в котором для любого вида сообщений, которые формируются и передаются или принимаются, тождественным образом реализуется второй пользовательский интерфейс для обмена сообщениями по меньшей мере с одной сетью (1), обеспечивающей конвергентную службу обмена сообщениями, системы сетей радиосвязи с подвижными объектами.

13. Рабочий модуль по п.8, в котором рабочий модуль (2) для обмена сообщениями по меньшей мере с одной сетью (1), обеспечивающей конвергентную службу обмена сообщениями, системы сетей радиосвязи с подвижными объектами выполнен с возможностью обеспечивать пользователя терминала по выбору первым или вторым пользовательским интерфейсом.

14. Рабочий модуль по п.8, в котором конвергентная служба обмена сообщениями выполнена с возможностью объединять по меньшей мере услуги из группы, состоящей из услуг по обмену SMS-сообщениями, MMS-сообщениями, сообщениями электронной почты и услуги мобильной рации.

15. Машиночитаемый носитель, содержащий программные коды для выполнения способа по п.1 с использованием рабочего модуля (2) по п.8.

16. Машиночитаемый носитель с записанной на носителе компьютерной программой, содержащей программные коды для выполнения способа по п.1 с использованием рабочего модуля (2) по п.8.”

Данная формула изобретения была принята к рассмотрению при экспертизе заявки по существу.

По результатам рассмотрения Роспатент 23.09.2011 принял решение об отказе в выдаче патента из-за несоответствия заявленной группы изобретений условию патентоспособности “промышленная применимость”.

В решении Роспатента отмечено, что: “В описании отсутствуют сведения о том, каким образом, при помощи каких материальных средств реализована “сеть, обеспечивающая конвергентную службу обмена сообщениями”. Также в описании отсутствуют сведения о том, при помощи каких материальных средств реализован “рабочий модуль, в котором реализована функция клиента и который предназначен для обмена сообщениями с сетью, обеспечивающей конвергентную службу обмена сообщениями”, а также “пользовательский интерфейс, позволяющий пользователю использовать любые возможности обмена сообщениями, обеспечиваемые конвергентной службой обмена сообщениями через рабочий модуль”.”

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение в палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с мотивировкой решения Роспатента, указывая, что: “... понятие “конвергентная система связи” достаточно установившееся понятие и используется в русскоязычных источниках уже около 10 лет.”

Вместе с материалами возражения заявитель представил скорректированную формулу изобретения.

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты международной подачи заявки (27.09.2007) правовая

база для оценки патентоспособности заявленной группы изобретений включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1, в редакции Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации " № 22 – ФЗ от 07.02.2003 (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ИЗ), и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона, в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств). Изобретению представляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

В соответствии с подпунктом (1.1) пункта 3.2.4.3 Правил ИЗ, сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением 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 осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта,

полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение.

В соответствии с пунктом 3.2.4.5 Правил ИЗ, для изобретения, сущность которого 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.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 3.2.4.5 Правил ИЗ, для изобретения, относящегося к устройству, приводится описание его конструкции (в статическом состоянии) и действие устройства (работа) или способ использования со ссылками на фигуры чертежей (цифровые обозначения конструктивных элементов в описании должны соответствовать цифровым обозначением их на фигуре чертежа), а при необходимости – на иные поясняющие материалы (эпюры, временные диаграммы и т.д.). 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 подпунктом (4) пункта 3.2.4.5 Правил ИЗ, для изобретения, относящегося к способу, в примерах его реализации указываются последовательность действий (приемов, операций) над материальным объектом, а также условия проведения действий, конкретные режимы (температура, давление и т.п.), используемые при этом материальные средства (устройства, вещества, штампы и т.п.), если это

необходимо. Если способ характеризуется использованием средств, известных до даты приоритета изобретения, достаточно эти средства раскрыть таким образом, чтобы можно было осуществить изобретение. При использовании неизвестных средств приводится их характеристика и в случае необходимости прилагается графическое изображение.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 3.3.1 Правил ИЗ, формула изобретения должна быть полностью основана на описании, т.е. характеризуемое ею изобретение должно быть раскрыто в описании, а определяемый формулой изобретения объем правовой охраны должен быть подтвержден описанием.

В соответствии с подпунктом (6) пункта 3.3.1 Правил ИЗ, признак может быть охарактеризован в формуле изобретения общим понятием (выражающим функцию, свойство и т.п.), охватывающим разные частные формы его реализации, если в описании приведены сведения, подтверждающие, что именно характеристики, содержащиеся в общем понятии, обеспечивают в совокупности с другими признаками получение указанного заявителем технического результата.

В соответствии с подпунктом (5) пункта 19.4 Правил ИЗ, проверяется правомерность применения использованной заявителем степени обобщения при характеристике признаков, включенных в формулу изобретения. В частности, если признак охарактеризован на уровне функции, свойства, то проверяется наличие в описании сведений, подтверждающих достаточность охарактеризованного в такой форме признака в совокупности с остальными признаками, включенными в независимый пункт формулы изобретения, для получения технического результата, указанного заявителем. Если о возможности получения указанного заявителем технического результата могут свидетельствовать лишь экспериментальные данные, проверяется наличие в описании изобретения примеров его осуществления с приведением соответствующих

данных, а также достаточность их для вывода о возможности достижения такого технического результата не только в частных случаях, охваченных представленными примерами, и правомерности использованной заявителем степени обобщения при характеристике признаков изобретения.

Согласно подпункту 2 пункта 19.5.1 Правил ИЗ, при установлении возможности использования изобретения в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности проверяется, указано ли назначение изобретения в описании, содержащемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу изобретения – то в описании или формуле изобретения). Кроме этого, проверяется, приведены ли в описании, содержащемся в заявке, средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения. При отсутствии таких сведений допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения. Кроме того, следует убедиться в том, что в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения. Если о возможности осуществления изобретения и реализации им указанного назначения могут свидетельствовать лишь экспериментальные данные, проверяется наличие в описании изобретения примеров его осуществления с приведением соответствующих данных, а также устанавливается, являются ли приведенные примеры достаточными, чтобы вывод о соблюдении указанного требования распространялся на разные частные формы реализации признака, охватываемые понятием, приведенным заявителем в формуле изобретения.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 19.5.1 Правил ИЗ, при несоблюдении хотя бы одного из указанных требований делается вывод о несоответствии изобретения условию промышленной применимости.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 19.5.1 Правил ИЗ, в отношении изобретения, для которого установлено несоответствие условию промышленной применимости, проверка новизны и изобретательского уровня не проводится.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 19.5.4 Правил ИЗ, если заявлена группа изобретений, проверка патентоспособности проводится в отношении каждого из входящих в нее изобретений. Патентоспособность группы изобретений может быть признана только тогда, когда патентоспособны все изобретения группы.

Существо заявленной группы изобретений выражено в приведенной выше формуле, которую коллегия палаты по патентным спорам принимает к рассмотрению.

Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в решении об отказе в выдаче патента, касающихся оценки соответствия заявленного изобретения по пункту 1 предложенной формулы условию патентоспособности “промышленная применимость”, показал следующее.

В качестве назначения заявленного изобретения по пункту 1 формулы в материалах заявки указано – способ обеспечения конвергентной службы обмена сообщениями.

В независимом пункте 1 формулы предложенного изобретения имеются следующие признаки: “сеть, обеспечивающая конвергентную службу обмена сообщениями”, “рабочий модуль, в котором реализована функция клиента и который предназначен для обмена сообщениями по меньшей мере с одной сетью, обеспечивающей конвергентную службу обмена сообщениями”, “первый пользовательский интерфейс, предназначенный для обеспечения одной из услуг, реализованных в конвергентной службе обмена сообщениями”, “второй пользовательский интерфейс, позволяющий пользователю использовать любые возможности обмена сообщениями”.

Как правомерно отмечено в решении Роспатента, в описании

заявленного изобретения и в зависимых пунктах предложенной формулы отсутствуют сведения о том, каким образом, при помощи каких материальных средств реализована “сеть, обеспечивающая конвергентную службу обмена сообщениями”, “рабочий модуль”, как “рабочий модуль” обеспечивает обмен сообщениями с сетью. Отсутствуют также сведения, каким образом “первый пользовательский интерфейс” и “второй пользовательский интерфейс” выполняют предписываемую им функцию.

Таким образом, в заявленной формуле не описано конкретного решения, а даны лишь самые общие сведения о способе обеспечения конвергентной службы обмена сообщениями. В описании заявки не приведены какие-либо технические параметры и режимы, которые обеспечивали бы осуществление изобретения в соответствии с указанными признаками формулы.

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что заявленный способ обеспечения конвергентной службы обмена сообщениями представлен лишь на уровне идеи, однако, отсутствуют сведения о конкретном техническом решении данной задачи.

При этом, заявителем не приведены сведения об известных рецензированных источниках информации, ставших общедоступными до даты приоритета заявленного изобретения, в которых были бы представлены такие сведения. В материалах возражения заявитель представил только источники информации, подтверждающие известность из уровня техники различных “конвергентных служб обмена сообщениями”. В представленных материалах нет сведений о “рабочем модуле” и о “первом и втором пользовательском интерфейсе”.

Таким образом, в материалах заявки не приведены средства и методы, позволяющие осуществить изобретение в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте 1 формулы изобретения.

Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в решении об отказе в выдаче патента, касающихся оценки соответствия изобретения по

пункту 8 формулы условию патентоспособности “промышленная применимость”, показал следующее.

В качестве назначения изобретения по пункту 8 предложенной формулы в материалах заявки указано – рабочий модуль.

Как указывалось выше, при анализе способа по пункту 1 формулы заявленного изобретения, в описании и зависимых пунктах предложенной формулы отсутствуют сведения о реализации “сети, обеспечивающей конвергентную службу обмена сообщениями”, о “рабочем модуле” и о том, как “рабочий модуль” обеспечивает обмен сообщениями с сетью. Отсутствуют также сведения, каким образом “первый пользовательский интерфейс” и “второй пользовательский интерфейс” выполняют предписываемую им функцию.

Таким образом, в заявленной формуле не описано конкретного решения, а даны лишь самые общие сведения о “рабочем модуле, в котором реализована функция клиента, для обеспечения услуг конвергентной службы обмена сообщениями”. В описании заявки не приведено какое-либо описание конструкции “рабочего модуля”, не раскрыто, каким образом он взаимодействует с сетью.

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что в материалах заявки отсутствуют сведения о конкретном техническом решении данной задачи.

При этом, заявителем не приведены сведения об известных рецензированных источниках информации, ставших общедоступными до даты приоритета заявленного изобретения, в которых были бы представлены такие сведения. В материалах возражения заявитель представил только источники информации, подтверждающие известность из уровня техники различных “конвергентных служб обмена сообщениями”. В представленных материалах нет сведений о “рабочем модуле” и о “первом и втором пользовательском интерфейсе”.

Таким образом, в материалах заявки не приведены средства и

методы, позволяющие осуществить изобретение в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте 8 формулы изобретения.

Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в решении об отказе в выдаче патента, касающихся оценки соответствия заявленного изобретения по пункту 15 предложенной формулы условию патентоспособности “промышленная применимость”, показал следующее.

В качестве назначения заявленного изобретения по пункту 15 формулы в материалах заявки указано – машиночитаемый носитель.

Как правомерно отмечено в решении Роспатента, поскольку совокупность признаков независимого пункта 15 включает в себя всю совокупность признаков независимых пп.1 и 8, в отношении которых сделан вывод о несоответствии условию патентоспособности “промышленная применимость”, изобретение по пункту 15 также не соответствует условию патентоспособности “промышленная применимость”.

В качестве назначения заявленного изобретения по пункту 16 формулы в материалах заявки указано – машиночитаемый носитель с записанной на носителе компьютерной программой.

Как правомерно отмечено в решении Роспатента, поскольку совокупность признаков независимого пункта 16 включает в себя всю совокупность признаков независимых пп.1 и 8, в отношении которых сделан вывод о несоответствии условию патентоспособности “промышленная применимость”, изобретение по пункту 16 также не соответствует условию патентоспособности “промышленная применимость”.

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать заявленную группу изобретений в том виде, как она представлена в предложенной формуле, соответствующей условию патентоспособности “промышленная применимость”.

Относительно уточненной формулы изобретения, которая была принята к рассмотрению коллегией палаты по патентным спорам, необходимо отметить, что она не устраняет причин, послуживших основанием для вывода о несоответствии группы изобретений условию патентоспособности “промышленная применимость” (заявитель скорректировал пункты 15 и 16, не исключив из них, однако, признаки пунктов 1 и 8).

В соответствии с изложенным, коллегия палаты по патентным спорам не находит оснований для отмены решения Роспатента.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.03.2012, решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 23.09.2011 оставить в силе.