

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 Игнатюк Петра Алексеевича, Снида Алексея Владимировича и Редкокашина Ильи Владимировича (далее – заявитель), поступившее 30.12.2016, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента Российской Федерации на изобретение от 10.10.2016 по заявке № 2015103099/08, при этом установлено следующее.

Заявлена группа изобретений «Способ перехода на Интернет-страницу и запуска программы мессенджера (варианты)», совокупность признаков которых изложена в формуле изобретения, содержащейся в корреспонденции, поступившей 04.08.2016, в следующей редакции:

«1. Способ предоставления данных включающий, автоматическое получение данных из удаленного местоположения и отображение данных пользователю с помощью поля набора номера мобильного устройства, имеющего возможность доступа к сети Интернет, отличающийся тем, что поле набора номера используют как поле ввода определенных команд, причем команды вносят в базу данных заранее путём привязки символа или определенной комбинации символов к конкретному адресу Интернет-страницы, для дальнейшей сверки введенных символов.

2. Способ предоставления данных, по п.1 отличающийся тем, что при отсутствии поля набора номера в мобильном устройстве поле ввода определенных команд располагают на рабочем столе, либо внутри браузера.

3. Способ предоставления данных, по п.1 отличающийся тем, что при наличии команды в базе данных автоматически сохраняют адрес Интернет-страницы, далее вручную запускают браузер, сообщают браузеру сохраненный адрес и автоматически переходят на Интернет-страницу.

4. Способ предоставления данных, по п.1 отличающийся тем, что при наличии команды в базе данных автоматически запускают браузер, с определенным, соответствующим команде адресом Интернет-страницы и переходят на Интернет-страницу.

5. Способ предоставления данных, по п.1 отличающийся тем, что ввод команд в мобильное устройство производят с помощью кнопок, жестов, датчиков, голосового управления.

6. Способ предоставления данных, по п.1 отличающийся тем, что автоматическую сверку команд с базой данных, осуществляют с символами, которые извлечены из списка контактов устройства или закладок браузера.

7. Способ предоставления данных, по п. 1 отличающийся тем, что в мобильном устройстве, имеющем возможность доступа к сети Интернет, используют программу, работающую от голосового управления в которой нет поля набора номера и все введенные команды исполняют напрямую.

8. Способ предоставления данных, по п. 1 отличающийся тем, что используют также стационарный компьютер, в этом случае поле ввода команд располагают на рабочем столе, либо внутри браузера.

9. Способ предоставления данных включающий, автоматическое получение данных из удаленного местоположения и отображение данных пользователю с помощью поля набора номера мобильного устройства, имеющего возможность доступа к сети Интернет отличающийся тем, что поле набора номера используют как поле ввода определенных команд, команду разделяют на две части символов, первая часть определяет, какие действия

будут выполнены со второй частью команды, по первой части производят автоматическую сверку команды с базой данных, а вторая часть является информацией, над которой выполняют данные действия.

10. Способ предоставления данных по п.9 отличающийся тем, что если вторая часть команды является идентификатором абонента, то осуществляют вызов абонента через интернет.

11. Способ предоставления данных по п.9 отличающийся тем, что если вторая часть команды является номером абонента, осуществляют вызов абонента через GSM связь.

12. Способ предоставления данных по п.9 отличающийся тем, что вторая часть команды является поисковым запросом либо адресом Интернет сайта, либо идентификатором абонента в мессенджере либо телефонным номером абонента.

13. Способ предоставления данных по п.9 отличающийся тем, что сверку первой части команды с базой данных производят сразу после ее ввода, до того как вся команда будет подтверждена.

14. Способ предоставления данных по п.9 отличающийся тем, что в мобильном устройстве, имеющем возможность доступа к сети Интернет, вместо первой части команды используют специальный символ или кнопку выполняющую функции первой части команды.

15. Способ предоставления данных по п.9 отличающийся тем, что когда в мобильном устройстве применяют способ по п.1, то команду разделяют на две части символов, первая часть определяет какие действия будут выполнены со второй частью команды, а вторая часть является символом или комбинацией символов, которые заранее привязывают к конкретному адресу Интернет-страницы, либо функции мессенджера, причем по первой и второй частям команды в отдельности, производят автоматическую сверку с базой данных.

16. Способ предоставления данных по п.9 отличающийся тем, что ввод команд в мобильное устройство производят с помощью кнопок, жестов, датчиков, голосового управления.

17. Способ предоставления данных по п. 9 отличающийся тем, что автоматическую сверку команд с базой данных, осуществляют с символами, которые извлечены из списка контактов устройства или закладок браузера.

18. Способ предоставления данных по п. 9 отличающийся тем, что в мобильном устройстве, имеющем возможность доступа к сети Интернет, используют программу, работающую от голосового управления в которой нет поля набора номера и все введенные команды исполняют напрямую.

19. Способ предоставления данных по п. 9 отличающийся тем, что используют также стационарный компьютер, в этом случае поле ввода команд располагают на рабочем столе, либо внутри браузера.

20. Способ предоставления данных включающий, автоматическое получение данных из удаленного местоположения и отображение данных пользователю, с помощью поля набора номера мобильного устройства, имеющего возможность доступа к сети Интернет отличающийся тем, что на мобильное устройство устанавливают программу мессенджер, а поле набора номера используют как поле ввода определенных команд, причем команды вносят в базу данных заранее путём привязки символа или определенной комбинации символов к идентификатору абонента либо к как минимум одной функции мессенджера, для дальнейшей сверки введенных символов.

21. Способ предоставления данных, по п. 20 отличающийся тем, что при наличии команды в базе данных автоматически запускают мессенджер и выполняют, как минимум одну функцию мессенджера.

22. Способ предоставления данных, по п. 20 отличающийся тем, что в мобильном устройстве, имеющем возможность доступа к сети Интернет, используют программу, одновременно выполняющую функции браузера, мессенджера и вызова абонента по GSM связи».

При вынесении решения Роспатента от 10.10.2016 об отказе в выдаче патента на изобретение к рассмотрению была принята вышеприведенная формула изобретения.

В решении Роспатента был сделан вывод о том, что заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте 1 формулы изобретения, не соответствует условию патентоспособности «новизна», а заявленные решения, охарактеризованные независимыми пунктами 9 и 20 формулы изобретения, не соответствуют условию патентоспособности «изобретательский уровень». В подтверждение данного вывода в решении Роспатента приведены сведения о следующих источниках информации:

- патентный документ US 2006/0099931 A1, опубликованный 11.05.2006 (далее – [1]);
- патентный документ US 2005/0132277 A1, опубликованный 16.06.2005 (далее – [2]);
- патентный документ US 2014/0221047 A1, опубликованный 07.08.2014 (далее – [3]).

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с мотивировкой данного решения.

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

С учетом даты подачи заявки (30.01.2015) правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает Гражданский кодекс Российской Федерации, с учетом изменений, действующих с 01.10.2014 (пп.1,7 ст.7 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»), Административный регламент 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, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008г. № 327 и

зарегистрированный в Минюсте РФ 20 февраля 2009 г., рег. № 13413 (далее – Регламент ИЗ).

Согласно подпункту 1 пункта 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. При этом согласно подпункту 1 пункта 24.5.2 Регламента в соответствии с пунктом 2 статьи 1350 Кодекса, изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков изобретения, содержащихся в независимом пункте формулы.

Согласно подпункту 2 пункта 1350 Кодекса изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. При этом согласно подпункту 1 пункта 24.5.3 Регламента изобретение явным образом следует из уровня техники, если оно может быть признано созданным путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и/или общих знаний специалиста. В соответствии с подпунктом 3 пункта 24.5.3 Регламента не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные на дополнении известного средства какой-либо известной частью, присоединяемой к нему по известным правилам, если подтверждена известность влияния такого дополнения на достигаемый технический результат.

Существо заявленного изобретения выражено в приведенной выше формуле, которая была принята коллегией к рассмотрению.

1. Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в решении Роспатента, касающихся оценки соответствия заявленного изобретения, охарактеризованного независимым пунктом 1 формулы изобретения, условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Из патентного документа [1] известен способ предоставления данных (см. п.1 формулы: «A method for automatically providing data to a phone...»)

включающий, автоматическое получение данных из удаленного местоположения и отображение данных пользователю с помощью поля набора номера мобильного устройства (см. п.1 формулы: «...retrieving data automatically from a remote location based on the phone number...»), имеющего возможность доступа к сети Интернет (см. абз. [0014]: «...an Internet-enabled phone...»), при этом поле набора номера используют как поле ввода определенных команд, причем команды вносят в базу данных заранее (database (block 405)) путём привязки символа или определенной комбинации символов (phone number) к конкретному адресу Интернет-страницы (company's website), для дальнейшей сверки введенных символов (см. абз. [0014]: «When a user dials a phone number on an Internet-enabled phone, the phone can alert the user if the phone number is associated with a particular company's website and query whether the user wants to display that website on the phone»; абз. [0020]: «The number is transmitted to the cell phone operator or provider, and a program located at the cell phone operator or service provider accesses a database (block 405) provided by the phone operator comprising a list of phone numbers and their identifying information»).

В отношении патентного документа [1] в возражении заявителя было отмечено следующее: 1) «...в техническом решении заявителя поле набора номера используют как поле ввода определенных команд... в противопоставляемом изобретении не сказано об использовании поля набора номера... кроме того, ввод телефонных номеров может осуществляться в адресной строке Интернет браузера либо в поисковой строке...»; 2) «...команды позволяют выполнять различные функции (формирование поисковых запросов, переход на страницу в социальной сети и одновременную отправку сообщения абоненту и т. д.)...»; 3) «... команды существуют независимо от телефонных операторов и не требуют какой-либо дополнительной регистрации...».

Коллегия на заседании от 27.03.2017 не согласилась с данными доводами заявителя ввиду нижеследующих причин.

1) Если обратиться к абзацу [0014] патентного документа [1], то там указано, что когда пользователь набирает номер телефона («When a user dials a phone number...»), то телефон может предупредить пользователя («...the phone can alert the user...»), если номер телефона связан с веб-сайтом конкретной компании, и запросить, хочет ли пользователь отобразить этот веб-сайт на телефоне («...if the phone number is associated with a particular company's website and query whether the user wants to display that website on the phone...»). Из приведенного предложения однозначно следует, что пользователь сначала набирает номер телефона в поле ввода номера, а затем, если в базе данных введенный номер телефона ассоциирован с сайтом компании, пользователю может быть отображен данный сайт. Кроме того, в патентном документе [1] нигде не указано, что номер телефона может быть введен в адресной строке Интернет браузера либо в поисковой строке.

Также в абзаце [0015] патентного документа [1] описан стандартный механизм работы телефона, связанного с набором номера («The phone receives the command to dial the phone number and dials that number»). При этом там же указано, что пользователю при наборе номера не всегда предлагается перейти на веб-сайт компании, а только в том случае, когда набранный номер телефона ассоциирован с соответствующим веб-сайтом.

2) Как было отмечено выше, в патентном документе [1] раскрыто решение, которое позволяет переходить на сайт компании по ее телефонному номеру. При этом телефонный номер используется не в качестве поискового запроса в поисковой системе, а именно как команда, по которой вызывается конкретный адрес Интернет-страницы, ассоциированный с введенным телефонным номером.

3) Признаки, раскрывающие такие особенности команд как независимость от телефонных операторов и отсутствие какой-либо дополнительной регистрации, в независимом пункте 1 формулы изобретения не приведены.

Кроме того, в возражении заявителя отмечено следующее: «1. В соответствии с п. 24.5.2 Регламента ИЗ проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в формуле изобретения ..., учитывая тот факт, что государственный эксперт в своем решении производит анализ признаков, изложенных в формуле изобретения, на предмет их соответствия критерию «изобретательский уровень», тем самым он признает соответствие изобретения критерию «новизна». Следовательно, доводы эксперта относительно того, что «заявленное изобретение, охарактеризованное п. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 20 формулы, не является патентоспособным, так как не соответствует условию патентоспособности «новизна» являются несостоятельными... ». Однако на заседании коллегии от 27.03.2017 данный вопрос был снят заявителем с рассмотрения.

Таким образом, можно сделать вывод, что из патентного документа [1] известна вся совокупность признаков изобретения, содержащихся в независимом пункте 1 формулы изобретения. Следовательно, заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте 1 формулы изобретения, представленной в корреспонденции от 04.08.2016, не соответствует условию патентоспособности «новизна».

2. Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в решении Роспатента, касающихся оценки соответствия заявленных изобретений, охарактеризованных независимыми пунктами 9 и 20 формулы изобретения, условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

Из патентного документа [1] известен способ предоставления данных по пункту 9 формулы изобретения (см. п.1 формулы: «A method for automatically providing data to a phone...») включающий, автоматическое получение данных из удаленного местоположения и отображение данных пользователю с помощью поля набора номера мобильного устройства (см. п.1 формулы: «...retrieving data automatically from a remote location based on the phone number...»), имеющего возможность доступа к сети Интернет (см. абз. [0014]:

«...an Internet-enabled phone...»), при этом поле набора номера используют как поле ввода определенных команд, а также производят автоматическую сверку команды с базой данных (см. абз. [0014]: «When a user dials a phone number on an Internet-enabled phone, the phone can alert the user if the phone number is associated with a particular company's website and query whether the user wants to display that website on the phone»; абз.[0020]: «The number is transmitted to the cell phone operator or provider, and a program located at the cell phone operator or service provider accesses a database (block 405) provided by the phone operator comprising a list of phone numbers and their identifying information»).

Также из патентного документа [1] известен способ предоставления данных по пункту 20 формулы изобретения (см. п.1 формулы: «A method for automatically providing data to a phone...») включающий, автоматическое получение данных из удаленного местоположения и отображение данных пользователю, с помощью поля набора номера мобильного устройства (см. п.1 формулы: «...retrieving data automatically from a remote location based on the phone number...»), имеющего возможность доступа к сети Интернет (см. абз. [0014]: «...an Internet-enabled phone...»), при этом поле набора номера используют как поле ввода определенных команд, причем команды вносят в базу данных заранее путём привязки символа или определенной комбинации символов к идентификатору абонента для дальнейшей сверки введенных символов (см. абз. [0014]: «When a user dials a phone number on an Internet-enabled phone, the phone can alert the user if the phone number is associated with a particular company's website and query whether the user wants to display that website on the phone»; абз.[0020]: «The number is transmitted to the cell phone operator or provider, and a program located at the cell phone operator or service provider accesses a database (block 405) provided by the phone operator comprising a list of phone numbers and their identifying information»).

Отличие заявленного изобретения по пункту 9 формулы изобретения от решения, раскрытого в патентном документе [1], заключается в том, что команду разделяют на две части символов, первая часть определяет, какие

действия будут выполнены со второй частью команды, а вторая часть является информацией, над которой выполняют данные действия.

Отличие заявленного изобретения по пункту 20 формулы изобретения от решения, раскрытого в патентном документе [1], заключается в том, что дополнительно на мобильное устройство устанавливают программу мессенджер, при этом команды привязывают к как минимум одной функции мессенджера.

На странице 3 описания изобретения указано, что технический результат заявленной группы изобретений заключается в экономии времени пользователей на выполнении привычных действий по управлению мобильным устройством, а также повышении удобства пользования мобильным устройством в целом.

Анализ патентных документов [2] и [3] показал следующее.

Из патентного документа [2] известно разделение команды на две части символов, первая часть определяет, какие действия будут выполнены со второй частью команды, а вторая часть является информацией, над которой выполняют данные действия (см. абз.[0169]: «The WebNum Resolution system can accommodate WebNum “power users”, who will be able to enter a WebNum followed by another number that is variable data that is to entered on the target Web site. The objective of the power user function, referred to as Power WebNum shortcuts, is to allow WebNum users to get to Web sites and retrieve data in one step, instead of responding to one or more successive data entry prompts»). При этом в патентном документе [2] также указано, что данный технический прием обеспечивает экономию времени пользователей на выполнении привычных действий по управлению мобильным устройством (см. абз. [0044]: «WebNum shortcuts allow users to access Web sites supporting of wireless-enabled Web sites quickly and easily by using a simple number...»), а также обеспечивает повышение удобства пользования мобильным устройством в целом (см. абз. [0043]: «Increased Usability»).

Из патентного документа [3] известна установка на мобильное устройство программы мессенджер, при этом команды привязаны к как минимум одной функции мессенджера (см. абз.[0010]: «... to provide a method and an apparatus for providing a short-cut number in a user device capable of supporting a short-cut number function for the convenience of the user in a short-cut number input mode, such as a message mode or a messenger mode, as well as a call mode»). При этом в патентном документе [3] также указано, что данный технический прием обеспечивает экономию времени пользователей на выполнении привычных действий по управлению мобильным устройством (см. абз. [0002], [0029]: «...enabling intuitive and rapid input of contact information...»), а также обеспечивает повышение удобства пользования мобильным устройством в целом (см. абз. [0013]: «...capable of improving the convenience to a user and usability of the user device...»).

Доводы заявителя, содержащиеся в возражении и представленные в защиту патентоспособности независимых пунктов 9 и 20 формулы изобретения, сводятся к тому, что из патентного документа [1] неизвестен способ ввода команд в поле ввода телефонного номера. Однако, как было показано выше, данный технический прием раскрыт в патентном документе [1].

Таким образом, можно сделать вывод, что заявленные решения, охарактеризованные в независимых пунктах 9 и 20 формулы изобретения, могут быть признаны созданными путем дополнения известного решения известными средствами, при этом подтверждена известность влияния такого дополнения на достигаемый технический результат. Следовательно, заявленные изобретения, охарактеризованные независимыми пунктами 9 и 20 формулы изобретения, представленной в корреспонденции от 04.08.2016, не соответствуют условию патентоспособности «изобретательский уровень».

С учетом вышеизложенного можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать предложенные изобретения соответствующими условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.12.2016, решение Роспатента об отказе в выдаче патента от 10.10.2016 оставить в силе.