

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**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 Зет-Ти-И Корпорейшн, Китай (ZTE Corporation, China) (далее – заявитель), поступившее 30.04.2014 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 24.10.2013 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2011136157/08, при этом установлено следующее.

Заявлена группа изобретений «Система оплаты с мобильного телефона, способ платежа с мобильного телефона, устройство платежного сервиса в роуминге, устройство платежного сервиса домашнего местоположения», совокупность признаков которых изложена в формуле, представленной на дату подачи заявки, в следующей редакции:

«1. Система оплаты с мобильного телефона для поддержки пользователя роуминга, включающая: устройство платежного сервиса в роуминге, сервисный шлюз и устройство платежного сервиса домашнего местоположения, отличающаяся тем, что устройство платежного сервиса в роуминге приспособлено к тому, чтобы, когда пользователь роуминга осуществляет доступ, запрашивать через сервисный шлюз устройство платежного сервиса домашнего местоположения, в котором находится номер пользователя роуминга, для осуществления процесса оплаты по

пользователю роуминга; и устройство платежного сервиса домашнего местоположения приспособлено для выполнения обработки запроса на оплату пользователя роуминга, и сообщения результата процесса оплаты на устройство платежного сервиса в роуминге через сервисный шлюз после завершения процесса оплаты.

2. Система по п.1, отличающаяся тем, что устройство платежного сервиса в роуминге дополнительно приспособлено к тому, чтобы, когда происходит сбой в передаче данных между устройством платежного сервиса в роуминге и сервисным шлюзом, или устройство платежного сервиса домашнего местоположения не может предоставлять услуги, выполнять проверку подлинности и авторизацию пользователя роуминга и запрашивать информацию по счетам в соответствии с информацией о пользователе и учетной информацией о пользователе роуминга, предварительно занесенных в кэшпамять устройства платежного сервиса в роуминге, и затем осуществлять процесс оплаты на месте; или, непосредственно осуществлять процесс оплаты на месте.

3. Система по п.1 или 2, отличающаяся тем, что система дополнительно включает в себя платежный шлюз и коммерческий шлюз, где платежный шлюз приспособлен к взаимодействию с соответствующей платежной организацией для списания оплаты в соответствии с запросом оплаты пользователя роуминга; и коммерческий шлюз приспособлен к взаимодействию с соответствующим продавцом для выполнения подтверждения результата оплаты в соответствии с запросом на оплату пользователя роуминга.

4. Способ платежа с мобильного телефона для поддержки

пользователя роуминга, отличающийся тем, что способ использует систему оплаты с мобильного телефона для поддержки пользователя роуминга, где система включает в себя устройство платежного сервиса в роуминге, сервисный шлюз и устройство платежного сервиса домашнего местоположения, способ включает в себя: когда пользователь роуминга осуществляет доступ в устройство платежного сервиса в роуминге, устройство платежного сервиса в роуминге запрашивает через сервисный шлюз устройство платежного сервиса домашнего местоположения, в котором размещается номер пользователя роуминга, для осуществления процесса оплаты по пользователю роуминга; и устройство платежного сервиса домашнего местоположения осуществляет процессы оплаты по пользователю роуминга и направляет результат процесса оплаты на устройство платежного сервиса в роуминге через сервисный шлюз после завершения процесса оплаты.

5. Способ по п.4, отличающийся тем, что шаг, в котором устройство платежного сервиса в роуминге запрашивает через сервисный шлюз устройство платежного сервиса домашнего местоположения, в котором размещается номер пользователя роуминга, для осуществления процесса оплаты по пользователю роуминга, дополнительно включает: когда происходит сбой в передаче данных между устройством платежного сервиса в роуминге и сервисным шлюзом, или устройство платежного сервиса домашнего местоположения не может предоставлять услуги, и устройство платежного сервиса домашнего местоположения содержит заранее кэшированную информацию о пользователе и информацию по счетам пользователя роуминга на месте, устройство платежного сервиса в роуминге осуществляет проверку подлинности и авторизацию и запрашивает информацию по счетам в соответствии с кэшированными данными

пользователя, а затем выполняет процесс оплаты по пользователю роуминга на месте; или устройство платежного сервиса в роуминге непосредственно осуществляет процессы оплаты по пользователю роуминга на месте.

6. Устройство платежного сервиса в роуминге, отличающееся тем, что включает в себя: модуль принятия решений, модуль запроса проверки подлинности и авторизации и модуль запроса на оплату, где модуль принятия решений, приспособленный для принятия решения о том, является ли пользователь пользователем роуминга, когда пользователь осуществляет доступ, где, если пользователь является пользователем роуминга, это приводит к срабатыванию модуля запроса проверки подлинности и авторизации; и если пользователь является локальным пользователем, это приводит к срабатыванию устройства платежного сервиса в роуминге для обработки запроса на оплату указанного пользователя на месте; модуль запроса проверки подлинности и авторизации, приспособленный к пересылке через сервисный шлюз сообщения с запросом проверки подлинности и авторизации пользователя роуминга на устройство платежного сервиса домашнего местоположения, в котором располагается номер пользователя роуминга; и задействовать модуль запроса на оплату после успешной проверки подлинности и авторизации в соответствии с ответным сообщением проверки подлинности и авторизации, отправленным сервисным шлюзом; и модуль запроса на оплату, приспособленный для пересылки запроса на оплату на устройство платежного сервиса домашнего местоположения через сервисный шлюз.

7. Устройство по п.6, отличающееся тем, что модуль запроса на оплату, приспособлен к тому, чтобы: после успешного прохождения проверки подлинности и авторизации модулем запроса проверки

подлинности и авторизации в соответствии с результатом проверки подлинности и авторизации, модуль запроса на оплату подтверждает информацию оплаты счетов от пользователя роуминга и передает запрос на оплату на устройство платежного сервиса домашнего местоположения через сервисный шлюз после того, как пользователь роуминга подтверждает информацию оплаты счетов.

8. Устройство по п.7, отличающееся тем, что, если модуль запроса на оплату, во время подтверждения информации оплаты счетов от пользователя роуминга, кэширует информацию о пользователе и информацию по счетам пользователя роуминга в ответном сообщении проверки подлинности и авторизации на месте, то при сбое в передаче данных между устройством платежного сервиса в роуминге и сервисным шлюзом, или если устройство платежного сервиса домашнего местоположения не может предоставлять услуги, модуль запроса проверки подлинности и авторизации далее приспособлен к тому, чтобы: выполнять проверку подлинности и авторизацию и запрашивать информацию по счетам в соответствии с информацией о пользователе роуминга, кэшируемой на месте, и затем вызвать срабатывание устройства платежного сервиса в роуминге для обработки запроса на оплату пользователя на месте; или вызывать срабатывание устройства платежного сервиса в роуминге для обработки запроса на оплату пользователя на месте, после подтверждения успешного прохождения проверки подлинности и авторизации в соответствии с ответным сообщением проверки подлинности и авторизации от сервисного шлюза.

9. Устройство платежного сервиса домашнего местоположения, отличающееся тем, что включает: модуль проверки подлинности и

авторизации и модуль проведения оплаты, где модуль проверки подлинности и авторизации приспособлен к тому, чтобы, после выполнения успешной проверки подлинности и авторизации пользователя роуминга в соответствии с сообщением запроса проверки подлинности и авторизации, направленным сервисным шлюзом, пересылать ответное сообщение проверки подлинности и авторизации на устройство платежного сервиса в роуминге через сервисный шлюз; и модуль проведения оплаты, приспособленный для проведения оплаты по пользователю роуминга через соответствующие платежный шлюз и коммерческий шлюз, в соответствии с запросом на оплату пользователя роуминга, пересылаемого через сервисный шлюз.

10. Устройство по п.9, отличающееся тем, что модуль проведения оплаты приспособлен к следующему: согласно запросу на оплату пользователя роуминга, пересылаемого сервисным шлюзом, пересылать запрос на списание оплаты соответствующей платежной организации через платежный шлюз, и пересылать сообщение с запросом на получение уведомления о результате оплаты соответствующему продавцу через коммерческий шлюз, и после записи в журнале регистрации в соответствии с полученным ответным сообщением по списанию оплаты и полученным ответным сообщением с уведомлением о результате оплаты, отправлять ответное сообщение об оплате на устройство платежного сервиса в роуминге через сервисный шлюз.».

При вынесении решения Роспатента от 24.10.2013 об отказе в выдаче патента на изобретение к рассмотрению была принята вышеприведенная формула, характеризующая группу изобретений.

В решении Роспатента сделан вывод о том, что заявленная группа

изобретений не соответствует условию патентоспособности «новизна» ввиду известности из уровня техники технического решения по патентному документу WO 03003704 (далее – [1]).

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 выражает несогласие с выводами решения Роспатента.

Заявитель отмечает, что признаки независимых пунктов 1, 4, 6 и 9 упомянутой формулы, характеризующие выполнение устройства платежного сервиса в роуминге с возможностью запрашивать через сервисный шлюз устройство платежного сервиса домашнего местоположения, а также обработку запроса на оплату пользователя роуминга и сообщения результата оплаты на устройство платежного сервиса в роуминге через сервисный шлюз, не присущи техническому решению по патентному документу [1].

В возражении также отмечено, что шлюз, описанный в патентном документе [1], не соответствует сервисному шлюзу, описанному в материалах заявки, поскольку не используется для подключения к роуминговой и домашней сети.

Таким образом, по мнению заявителя, техническому решению по патентному документу [1] не присуща вся совокупность признаков каждого независимого пункта приведенной выше формулы, соответственно, заявленная группа изобретений соответствует условию патентоспособности «новизна».

При этом заявителем в возражении представлен вариант скорректированной формулы.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты международной подачи заявки (18.12.2009) правовая база для оценки патентоспособности заявленной группы изобретений включает Кодекс, 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 2009г., рег. № 13413 (далее – Регламент ИЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно пункту 2 статьи 1350 Кодекса изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. 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.

Согласно подпункту 1 пункта 24.5.2 Регламента ИЗ проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков изобретения, содержащихся в независимом пункте формулы.

Согласно подпункту 4 пункта 24.5.2 Регламента ИЗ изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники раскрыто средство, которому присущи все признаки изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем.

Существо заявленной группы изобретений выражено в приведенной



выше формуле.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и в возражении, с учетом материалов заявки, показал следующее.

Объектами защиты, согласно приведенной выше формуле, являются система оплаты с мобильного телефона, способ платежа с мобильного телефона, устройство платежного сервиса в роуминге, устройство платежного сервиса домашнего местоположения.

При этом в приведенной выше формуле, характеризующей группу изобретений, все указанные выше объекты представлены в общем виде.

В патентном документе [1] описываются способ и система оплаты с мобильного телефона для поддержки пользователя роуминга, причем система реализована путем использования устройства платежного сервиса в роуминге и устройства платежного сервиса домашнего местоположения.

Таким образом, можно констатировать, что в патентном документе [1] раскрыты средства того же назначения, что и в заявленных решениях.

Система по патентному документу [1] содержит устройство платежного сервиса в роуминге, средство, обеспечивающее передачу данных от абонента на домашнюю сеть (шлюз или иное средство с аналогичными функциями) и устройство платежного сервиса домашнего местоположения. Устройство платежного сервиса в роуминге запрашивает через шлюз устройство платежного сервиса домашнего местоположения, в котором находится номер пользователя роуминга, для осуществления процесса оплаты по пользователю роуминга. Устройство платежного сервиса домашнего местоположения приспособлено для выполнения обработки запроса на оплату пользователя роуминга и сообщения результата процесса оплаты на устройство платежного сервиса в роуминге через шлюз после завершения процесса оплаты.

Можно также констатировать, что шлюз по патентному документу [1]

используется для связи сети роуминга и домашней сети (см. Фиг.7, [0066]-[0068], [0071], [0139]). Этот вывод основан на том, что в данной области техники шлюзы могут быть аппаратным решением, программным обеспечением или тем и другим вместе, но обычно это программное обеспечение, установленное на роутер или компьютер. В патентном документе [1] раскрыта передача данных от пользователя сети, находящегося в роуминге, на устройство приема данных, находящееся в домашней сети. Причем механизм передачи данных имеет множество вариаций. Так, в одном из приведенных в патентном документе [1] примеров (см. [00163]) не исключается возможность передачи данных через шлюз или универсальную структуру для организации сигнализации, сообщений, сетевого взаимодействия и технического обслуживания телефонной сети (система ss7, см. фиг. 12). Причем использование шлюзов или системы ss7 в рамках заложенной концепции построения сетей связи по патентному документу [1] подразумевает использование данных средств при соединении абонента, находящегося в роуминге, с домашней сетью.

В патентном документе [1] также раскрыты способ платежа с мобильного телефона, устройство платежного сервиса в роуминге и устройство платежного сервиса домашнего местоположения.

Так, в способе по патентному документу [1] используется система оплаты с мобильного телефона для поддержки пользователя роуминга. Анализ данной системы и присущих ей признаков был дан выше. Устройство платежного сервиса в роуминге по патентному документу [1] включает в себя модуль принятия решений, модуль запроса проверки подлинности и авторизации и модуль запроса на оплату. Модуль принятия решений определяет, является ли пользователь пользователем роуминга. Модуль запроса проверки подлинности и авторизации обеспечивает

пересылку через шлюз сообщения с запросом проверки подлинности и авторизации пользователя роуминга на устройство платежного сервиса домашнего местоположения. Причем модуль запроса осуществляет оплату после успешной проверки подлинности и авторизации в соответствии с ответным сообщением проверки подлинности и авторизации, отправленным шлюзом. Модуль запроса на оплату обеспечивает пересылку запроса на оплату на устройство платежного сервиса домашнего местоположения через шлюз (см. [0066]-[0068], [0244], [0259], [0139]).

Устройство платежного сервиса домашнего местоположения по патентному документу [1] включает модуль проверки подлинности и авторизации и модуль проведения оплаты. Модуль проверки подлинности и авторизации после выполнения успешной проверки подлинности и авторизации пользователя роуминга в соответствии с сообщением запроса проверки подлинности и авторизации, направленным шлюзом, пересылает ответное сообщение проверки подлинности и авторизации на устройство платежного сервиса в роуминге через шлюз. Модуль проведения оплаты приспособлен для проведения оплаты по пользователю роуминга через платежный шлюз и коммерческий шлюз, в соответствии с запросом на оплату пользователя роуминга, пересылаемого через сервисный шлюз (см. формула п. 2, 5, 12, описание [0163]).

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что все признаки независимых пунктов 1, 4, 6 и 9 формулы, характеризующей группу заявленных изобретений, присущи известному из уровня техники решению, включая и характеристику назначений, т.е. заявленные изобретения по независимым пунктам 1, 4, 6 и 9 не соответствуют условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1350 Кодекса и подпункт 4 пункта 24.5.2 Регламента ИЗ).

Что касается признаков зависимых пунктов 3, 5, 7, 8 и 10, то они

также известны из патентного документа [1] (см. [0057], [0065]-[0068], [0122]).

Таким образом, в возражении не содержится доводов, позволяющих сделать вывод о неправомерности вынесенного Роспатентом решения.

Что касается скорректированной формулы, представленной в возражении, то внесенные в неё изменения уточняют лишь функции сервисного шлюза, которые известны из патентного документа [1]. Соответственно, внесенные уточнения не устраняют причин, послуживших основанием для сделанного выше вывода.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.04.2014, решение Роспатента от 24.10.2013 оставить в силе.**