

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции 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» (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 (далее – Правила), рассмотрела возражение Бодренко Андрея Ивановича (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 13.12.2016, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 29.06.2016 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2015108012/08, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Способ организации беспроводной компьютерной сети в биологической ткани», совокупность признаков которой изложена в формуле, содержащейся в заявке на дату ее подачи, в следующей редакции:

«Способ организации беспроводной компьютерной сети в биологической ткани, заключающийся в том, что передачу электронных сообщений от одного узла к другому узлу этой компьютерной сети производят по беспроводному каналу связи, создаваемому в биологической ткани, который организуют посредством подключения к компьютеру-источнику генератора вибрации, приведения в соприкосновение контактной поверхности генератора вибрации с биологической тканью, создания и передачи контролируемых механических движений

биологической ткани через контактную поверхность генератора вибрации посредством осуществления работы генератора вибрации в соответствии с получаемой от компьютера-источника конечной последовательностью параметров режимов работы генератора вибрации, представляющей передаваемое от компьютера-источника электронное сообщение, и посредством подключения к компьютеру-получателю виброизмерительного прибора, посредством которого регистрируют параметры механических движений, получаемых виброизмерительным прибором от биологической ткани через контактную поверхность виброизмерительного прибора, приведенную в соприкосновение с биологической тканью, и через который на компьютере-получателе получают результаты регистрации параметров механических движений и восстанавливают электронное сообщение по получаемым результатам регистрации параметров механических движений, отличающийся тем, что каждый узел этой компьютерной сети наделяют возможностями через подключаемый к нему виброизмерительный прибор получать электронные сообщения от другого узла этой компьютерной сети, и через подключаемый к нему генератор вибрации передавать электронные сообщения другому узлу этой компьютерной сети по беспроводным каналам связи этой компьютерной сети через биологическую ткань».

Данная формула, характеризующая заявленное изобретение, была принята к рассмотрению при экспертизе заявки по существу.

По результатам рассмотрения Роспатент 29.06.2016 принял решение об отказе в выдаче патента на изобретение.

В решении Роспатента сделан вывод о несоответствии заявленного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В подтверждение указанного вывода в решении Роспатента приводятся ссылки на следующие источники информации:

- патентный документ US 2008/0262376 A1, 23.10.2008 (далее – [1]);
- патентный документ US 2012/0218091 A1, 30.08.2012 (далее – [2]);
- патентный документ US 2013/0265241 A1, 10.10.2013 (далее – [3]).

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором лицо, подавшее возражение, выражает несогласие с мотивировкой данного решения, указывая на то, что из документов [1]-[3] не известны признаки формулы, характеризующие создание канала связи в биологической ткани, использование «генератора вибрации» и «виброизмерительного прибора», использование биологической ткани в качестве физической среды, по которой передают сигналы, организацию работы узла беспроводной компьютерной сети, а также компьютера, посредством которого производят преобразование информации.

При этом доводы возражения содержат анализ патентных документов [1]-[3], на основании которого лицо, подавшее возражение, приходит к выводу о том, что заявленная группа изобретений соответствует условиям патентоспособности.

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, приводит цитирование следующих источников информации:

- публикация «Metro network utilizing 10 Gb/s directly modulated lasers and negative dispersion fiber», IEEE Photonics Technology Letters (Volume: 14, Issue: 3, March 2002), с. 408-410 (далее – [4]);

- книга «Нелинейные вязкоупругие свойства биологических тканей», Кобелев А.В. и др., Екатеринбург, РИО УрО РАН, 2012 (далее – [5]);

- стандарт ГОСТ ИСО 5347-0-95. Вибрация. Методы калибровки датчиков вибрации и удара, Издательство стандартов, 1996 (далее – [6]);

- стандарт ISO 16063-1:1998. Methods for the calibration of vibration and shock transducers - Part 1: Basics concepts” (далее – [7]);

- стандарт ГОСТ Р ИСО 16063-1-2009. Вибрация. Методы калибровки датчиков вибрации и удара, М., Стандартинформ, 2010 (далее – [8]);

- стандарт ГОСТ 16819-71. Приборы виброизмерительные. Термины и определения, М., Стандартинформ, 2010 (далее – [9]);

- книга «Медицинская биофизика», Самойлов В.О., СПб, СпецЛит, 2004 (далее – [10]);

- книга «Теория электрической связи: учебное пособие для студентов высших учебных заведений», Биккенин Р.Р. и др., М., Издательский центр «Академия», 2010 (далее – [11]);

- книга «Биофизика: Учебник для студентов высших учебных заведений», Антонов В.Ф. и др., 1999 (далее – [12]).

На основании указанных доводов лицо, подавшее возражение, просит отменить решение Роспатента и выдать патент РФ на изобретение.

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

С учетом даты подачи заявки (06.03.2015) 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).

Согласно пункту 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 24.5.3 Регламента ИЗ 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.

Согласно подпункту 2 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе проверки изобретательского уровня не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Проверка соблюдения указанных условий может включать:

- определение наиболее близкого аналога;
- выявление признаков, которыми заявленное изобретение отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков);
- выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения;
- анализ уровня техники с целью подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Согласно пункту 10.7.4.2 Регламента ИЗ в качестве аналога изобретения указывается средство того же назначения, известное из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения.

Согласно подпункту 7 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ в случае наличия в формуле изобретения признаков, в отношении которых заявителем не определен технический результат, или в случае, когда установлено, что указанный им технический результат не достигается, подтверждения известности влияния таких отличительных признаков на технический результат не требуется.

Существо заявленного изобретения выражено в приведенной выше формуле, которую коллегия принимает к рассмотрению.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и доводов возражения, касающихся соответствия заявленного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень» показал следующее.

Как следует из материалов заявки, под беспроводным каналом связи, используемым для создания беспроводной компьютерной сети, заявителем

понимается обеспечение передачи контролируемых вибраций через биологическую ткань, при этом указанные каналы используются для передачи сообщений от одного узла компьютерной сети к другому узлу (формула, с. 2 описания).

С учетом указанного, можно согласиться с доводами возражения о том, что из сведений, содержащихся в патентных документах [1]-[3], не известны признаки формулы заявленного изобретения, характеризующие способ организации беспроводной компьютерной сети в биологической ткани.

Так, в патентном документе [1] в явном виде указано, что беспроводная сеть организована вне биологической ткани (тела человека) (фиг. 2 патентного документа [1]), при этом известные из патентного документа [1] каналы, используемые для передачи сигналов через биологическую ткань, не обеспечивают передачу контролируемых вибраций, а используют электрические параметры (параграфы [0069], [0077] описания патентного документа [1]). Кроме того, известные из патентного документа [1] каналы в биологической ткани не используются для передачи сообщений между узлами компьютерной сети.

Из патентного документа [2] известен способ передачи информации от мобильного устройства на генератор вибрации, расположенный на теле человека (параграф [0052] описания патентного документа [2]). Из патентного документа [3] известен виброизмерительный прибор, регистрирующий вибрацию биологической ткани (параграф [0056] описания патентного документа [3]).

Таким образом, известные из патентных документов [2] и [3] каналы, использующие принцип передачи вибраций через биологическую ткань, также не используются для передачи сообщений между узлами компьютерной сети.

Учитывая изложенное, соответствующие доводы возражения можно признать обоснованными, в связи с чем имеется основание для признания решения Роспатента от 29.06.2016, мотивированного несоответствием заявленного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень», принятым неправомерно.

Поскольку установлено, что решение Роспатента принято по результатам поиска, проведенного не в полном объеме, на основании пункта 5.1 Правил

заседание коллегии было перенесено и материалы заявки были направлены на проведение дополнительного информационного поиска.

По результатам дополнительного поиска 04.04.2017 было представлено заключение экспертизы, при составлении которого учитывались сведения из следующего источника информации:

- патентный документ US 2013/0142363 A1, 06.06.2013 (далее – [13]).

В указанном заключении сделан вывод о несоответствии заявленного изобретения условию патентоспособности «новизна».

Указанное заключение с приложением копий релевантных документов в установленном порядке было направлено в адрес заявителя.

16.05.2017 заявителем представлен отзыв, в котором выражается несогласие с выводом заключения о несоответствии заявленного изобретения условию патентоспособности «новизна».

В частности, в отзыве указано, что, по мнению заявителя, в патентном документе [13] не раскрыты признаки формулы заявленного изобретения, характеризующие организацию беспроводного канала связи, создаваемого в биологической ткани, «генератор вибрации», «виброизмерительный прибор», «узел сети».

Кроме того, в отзыве заявителем проводится анализ технических результатов, обеспечиваемых заявленным изобретением и решением по патентному документу [13], а также указывается на невозможность обеспечения дуплексного режима известным из патентного документа [13] способом.

В обоснование доводов, содержащихся в отзыве, в дополнение к указанным выше цитированным в возражении источникам информации [4]-[12], заявителем цитированы следующие источники:

- книга «Теория электрической связи: Учебник для вузов», Зюко А.Г. и др., М., радио и связь, 1999 (далее – [14]);

- книга «Основы компьютерных сетей: учебное пособие», Виснадул Б.Д. и др., М., ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2007 (далее – [15]).

В результате совокупного анализа материалов заявки, заключения от 04.04.2017 и отзыва заявителя от 16.05.2017 установлено следующее.

Можно согласиться с мнением, изложенным в заключении, о том, что из патентного документа [13] известен способ организации беспроводной компьютерной сети в биологической ткани.

Из уровня техники известно, что:

- «Компьютерная сеть, вычислительная сеть, сеть ЭВМ [computer network] – Вычислительная система, включающая в себя несколько компьютеров, терминалов и других аппаратных средств, соединенных между собой обеспечивающими передачу данных линиями связи» (В. Дорот и др., Толковый словарь современной компьютерной лексики, Санкт-Петербург, «БХВ-Петербург, 2004, (далее – [16], с. 252);

В известном из патентного документа [13] способе обеспечивается передача данных (в частности, электронных сообщений) между устройствами посредством генерации вибраций, передаваемых через биологическую ткань (тело человека) (абзацы [0018]-[0019] описания патентного документа [13]).

При этом в известном способе предусматривается передача данных, в частности, между компьютерами (абзацы [0028], [0039] описания патентного документа [13]) с использованием средств, находящихся в соприкосновении с биологической тканью своими контактными поверхностями (абзац [0026] описания патентного документа [13]).

Таким образом, известный способ обеспечивает передачу данных между компьютерами по линиям связи, представляющими собой беспроводные каналы в том смысле, как это следует из материалов заявки, т.е. посредством передачи вибраций через биологическую ткань.

Следовательно, доводы, содержащиеся в отзыве от 16.05.2017, касающиеся неизвестности из патентного документа [13] организации беспроводного канала связи, создаваемого в биологической ткани, не являются обоснованными.

В отношении доводов отзыва, касающихся признаков формулы заявленного изобретения «генератор вибрации» и «виброизмерительный прибор» необходимо отметить следующее.

Указанные признаки, содержащиеся в формуле изобретения, представлены в обобщенном виде, а в материалах заявки не содержится примеров реализации этих признаков, т.е. не указаны конкретные средства, которые должны выполнять функции генерирования и измерения вибраций при осуществлении заявленного изобретения.

При этом в патентном документе [13] в явном виде содержится указание на использование средства, генерирующего вибрации и имеющего контактную поверхность (абзацы [0019], [0026] описания патентного документа [13]), а приведенные заявителем сведения из источника [6], касающиеся определения понятия «генератор вибрации» («Генератор вибрации – это любое устройство для создания и передачи контролируемого движения посадочной поверхности датчика. Генераторы вибрации также называют вибростендами») не свидетельствуют о том, что известное из патентного документа [13] генерирующее вибрации средство нельзя считать генератором вибраций. Из приведенного заявителем определения следует, что под генератором вибрации может пониматься любое средство для создания и передачи контролируемого движения, при этом в материалах заявки не содержится сведений о том, что передачу сообщений через биологическую ткань осуществляют именно посредством вибростендов.

Из патентного документа [13] с очевидностью следует, что генерируемые вибрации являются контролируемыми, поскольку их параметры определяются подходящими для передачи через биологическую ткань характеристиками, а также содержанием передаваемых сообщений, а управление передачей осуществляется компьютерами (абзацы [0019], [0028], [0099] описания патентного документа [13]).

Также из патентного документа [13] известно средство, выполненное с возможностью получения вибраций с определенными характеристиками (амплитуда, частота, фаза) через биологическую ткань для передачи сообщений между компьютерами (абзацы [0019], [0026] описания патентного документа [13]).

При этом приведенные заявителем сведения из источника [9], касающиеся определения понятия «виброметр» («Виbрометр – измерительный прибор или измерительная установка, предназначенные для измерения параметров вибрации») не свидетельствуют о том, что известное из патентного документа [13] средство, обладающее указанными функциями, нельзя считать виброизмерительным прибором. Кроме того, понятие «виброметр» является частным случаем из множества виброизмерительных приборов, описанных в источнике [9], а в материалах заявки не содержится сведений о том, что прием вибраций осуществляется именно посредством виброметра (на с. 3 описания содержится указание лишь на то, что виброизмерительный прибор предназначен для регистрации параметров механических движений, а на с. 5 – что таким параметром является частота).

Следовательно, доводы, содержащиеся в отзыве от 16.05.2017, касающиеся неизвестности из патентного документа [13] «генератора вибраций» и «виброизмерительного прибора», не являются обоснованными.

В отношении доводов отзыва, касающихся признака формулы заявленного изобретения «узел сети» необходимо отметить следующее.

Из уровня техники известно, что:

- «Узел сети, узел [network node, node] – 1. Специальный компьютер с установленным на нем сетевым программным обеспечением, предназначенный для диспетчерского управления или коммутации линий связи в компьютерной сети или сети передачи данных. 2. То же, что вычислительный узел» ([16], с. 476);

- «Вычислительный узел, узел [node] – Компьютер, выполняющий вычисления в компьютерной сети или вычислительном кластере» ([16], с. 145).

Из патентного документа [13] известен компьютер, посредством которого преобразуют информацию; передающее устройство (генератор вибрации), на которое от компьютера передают совокупность параметров, представляющую передаваемое электронное сообщение; приемное устройство (виброизмерительный прибор), через которое на компьютере получают совокупность параметров, представляющую получаемое электронное сообщение (абзацы [0018], [0019], [0028],

[0039] описания патентного документа [13]), что соответствует определению из источника информации [15], приведенному заявителем в отзыве.

Кроме того, поскольку в материалах заявки не содержится сведений о применении узлов сети для диспетчерского управления и коммутации линий связи, к понятию «узел сети» применимо указанное выше определение ([16], с. 145).

Таким образом, в патентном документе [13] содержатся сведения о компьютерах, очевидно выполняющих вычисления (при передаче и приеме сообщений), и связанных линией связи, то есть представляющих собой узлы компьютерной сети.

Следует отметить, что в цитированном заявителем источнике информации [4] содержатся сведения о частном случае узла оптической сети (фиг. 1), которые не свидетельствуют о том, что известные из патентного документа [13] средства, обладающие указанными функциями, нельзя считать узлами компьютерной сети.

Необходимо также отметить, что из патентного документа [13] известно выполнение каждого узла компьютерной сети с возможностью как передачи, так и приема сообщений (абзацы [0024], [0039] патентного документа [13]).

Из цитированных лицом, подавшим возражение, сведений из источников [5], [7], [8], [10]-[12], [14], [15] также не следует, что указанные выше известные из патентного документа [13] средства нельзя считать генератором вибрации, виброизмерительным прибором и узлом сети соответственно.

Учитывая изложенное выше, можно согласиться с мнением заключения от 04.04.2017 о том, что известный из патентного документа [13] способ организации беспроводной компьютерной сети в биологической ткани, характеризуется этапами, на которых:

- производят передачу электронных сообщений от одного узла к другому узлу этой компьютерной сети по беспроводному каналу связи, создаваемому в биологической ткани, который организуют посредством подключения к компьютеру-источнику генератора вибрации, приведения в соприкосновение контактной поверхности генератора вибрации с биологической тканью (абзацы [0018], [0026], [0028] описания патентного документа [13]);

- создают и передают контролируемые механические движения биологической ткани через контактную поверхность генератора вибрации посредством осуществления работы генератора вибрации в соответствии с получаемой от компьютера-источника конечной последовательностью параметров режимов работы генератора вибрации, представляющей передаваемое от компьютера-источника электронное сообщение (абзацы [0019], [0044], [0099] описания патентного документа [13]);

- посредством подключения к компьютеру-получателю виброизмерительного прибора регистрируют параметры механических движений, получаемых виброизмерительным прибором от биологической ткани через контактную поверхность виброизмерительного прибора, приведенную в соприкосновение с биологической тканью, и через который на компьютере-получателе получают результаты регистрации параметров механических движений и восстанавливают электронное сообщение по получаемым результатам регистрации параметров механических движений (абзацы [0019], [0044], [0099] описания патентного документа [13]);

- при этом каждый узел этой компьютерной сети наделяют возможностями через подключаемый к нему виброизмерительный прибор получать электронные сообщения от другого узла этой компьютерной сети, и через подключаемый к нему генератор вибрации передавать электронные сообщения другому узлу этой компьютерной сети по беспроводным каналам связи этой компьютерной сети через биологическую ткань (абзацы [0024], [0039] описания патентного документа [13]).

Таким образом, из патентного документа [13] известно средство, которому присущи все признаки формулы заявленного изобретения.

Следовательно, заявленное изобретение не соответствует условию патентоспособности «новизна», установленному пунктом 1 статьи 1350 Кодекса.

Поскольку установлено несоответствие заявленного изобретения условию патентоспособности «новизна», анализ доводов отзыва, касающихся технического результата, обеспечиваемого заявленным изобретением, не проводился.

В отношении просьбы лица, подавшего возражение, о предоставлении возможности изменения формулы изобретения необходимо отметить следующее.

Согласно пункту 4.9 Правил коллегия вправе предложить лицу, подавшему заявку на выдачу патента на изобретение внести изменения в формулу изобретения, если эти изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности.

Анализ материалов заявки показывает, что в ней не содержится сведений, которые бы позволили внести изменения в формулу изобретения таким образом, чтобы были устранены причины, послужившие основанием для сделанного выше вывода.

Так, на с. 3 описания содержатся следующие сведения: «Сначала передаваемое электронное сообщение кодируют с помощью специальных программ в виде конечной последовательности символов с использованием кода, удовлетворяющего условию однозначного декодирования».

На с. 6 описания указано: «В качестве примера такого кодирования каждому числу 0 ставят в соответствие упорядоченную пару чисел (10, 5), посредством которой задают параметры режима работы генератора вибрации, и в котором первым числом 10 задают равную 10 Гц частоту колебательного движения, создаваемого и передаваемого генератором вибрации через его контактную поверхность, и вторым числом 5 задают равную 5 секундам продолжительность работы генератора вибрации»; «каждому числу 1 ставят в соответствие упорядоченную пару чисел (20, 5)».

Однако из патентного документа [13] известно применение программ для кодирования передаваемых электронных сообщений, при этом задают параметры режима работы генератора вибрации, в том числе, частоту колебательного движения, создаваемого и передаваемого генератором вибрации через его контактную поверхность (абзацы [0018], [0019], [0099] описания патентного документа [13]).

Также известно, что «Код [code] 1. Система символов и однозначных правил их интерпретации, используемая для представления информации в виде данных» ([16], с. 241); «Кодирование символов [character encoding] Представление набора символов в виде последовательности цифр» ([16], с. 242).

Таким образом, коду присуще условие его однозначного декодирования, а кодированию символов присуще приведение символа в соответствие упорядоченной последовательности цифр, т.е. приведение в соответствие числа (символа) упорядоченной последовательности (паре) чисел явным образом следует для специалиста из уровня техники.

При этом в материалах заявки заявителем не определен технический результат в отношении указанного на с. 6 описания варианта соответствия чисел.

Иных сведений, позволяющих выявить отличие заявленного изобретения от известного из патентного документа [13] технического решения, материалы описания не содержат.

В отношении довода заявителя, касающегося обеспечения дуплексного режима в заявленном изобретении, необходимо отметить, что данный довод не подкрепляется сведениями в документах заявки, содержащихся на дату ее подачи, поскольку в них не раскрывается возможность обеспечения дуплексного режима в заявленном изобретении.

Таким образом, не выявлена возможность уточнения формулы изобретения без изменения заявки по существу для устранения причин, послуживших основанием для указанного вывода о несоответствии заявленного изобретения условию патентоспособности.

Учитывая все изложенное выше, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 13.12.2016, изменить решение Роспатента от 29.06.2016, отказать в выдаче патента по обстоятельствам, установленным на заседании 08.06.2017.