

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 01.01.2008 Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №231-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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «Эпл Рус», (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 01.09.2021, против выдачи патента Российской Федерации на группу изобретений № 2716695, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2716695 на группу изобретений «Способ и система определения местоположения объекта на территории» выдан по заявке № 2008147084/07 с приоритетом от 01.12.2008. Обладателем

исключительного права на группу изобретений является АО «МК Магеллан» (далее - патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«1. Способ определения местоположения объекта на территории, включающий предварительный выбор интервала между географическими точками на территории, предварительное измерение физических параметров искусственного электромагнитного излучения в выбранных точках, запись в базу данных указанных физических параметров в отношении каждой выбранной географической точки и последующее определение местоположения объекта путем измерения физических параметров искусственного электромагнитного излучения в заданной точке территории, соответствующей местоположению объекта, передачу полученных данных на устройство обработки информации, сравнение полученных данных с параметрами, записанными в базу данных, установление совпадения полученных данных с записанными в базу данных и определение географического местоположения объекта, в котором источниками искусственного электромагнитного излучения являются передающие антенны радио и/или телевизионных станций, и/или систем подвижной связи, в котором ведут предварительное измерение таких физических параметров искусственного электромагнитного излучения в выбранных точках, как ширина сигнала, и/или частота, и/или фаза, и/или мощность, и/или поляризация.

2. Способ по п. 1, в котором последующее измерение физических параметров искусственного электромагнитного излучения в заданной точке территории, соответствующей местоположению объекта, ведут посредством датчика электромагнитного излучения, встроенного в радиоэлектронное средство.

3. Способ по п. 1, дополнительно включающий определение географического местоположения источников искусственного электромагнитного излучения.

4. Способ по п. 1, дополнительно включающий периодическое обновление базы данных указанных физических параметров в отношении каждой выбранной географической точки.

5. Система определения местоположения объекта на территории, в которой на объекте содержится по меньшей мере одно радиоэлектронное устройство, оснащенное датчиком измерения физических параметров искусственного электромагнитного излучения, устройствами передачи и приема информации, имеющее удаленную связь с активным терминалом, включающим базу данных, содержащую сведения о параметрах электромагнитного излучения в каждой выбранной заранее географической точке территории, блок сравнения параметров датчика измерений радиоэлектронного средства с параметрами электромагнитного излучения, содержащимися в базе данных для определения географической точки, в которой все параметры базы данных совпадают с полученными параметрами электромагнитного излучения, и устройство передачи информации о координатах установленной географической точки на радиоэлектронное устройство, на котором определяют местоположение объекта».

Против выдачи данного патента в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса было подано возражение, мотивированное несоответствием группы изобретений по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «промышленная применимость», «новизна» и «изобретательский уровень».

Доводы возражения по существу сводятся к следующему.

В своем возражении заявитель указывает, что независимо пункта 1 формулы оспариваемого патента указаны альтернативы, примеры использования которых не приведены в описании оспариваемого патента. Так, например, в описании приведен пример для использования таких параметров как частота, мощность и поляризация, однако отсутствуют сведения подтверждающие возможность достижения технического результата для всех указанных альтернатив по отдельности и в совокупности.

Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, в описании оспариваемого патента отсутствуют сведения о влиянии учета и компенсации внешних факторов на измерения физических параметров электромагнитного излучения (далее ЭМИ) и точность определения местоположения, в частности, погодные условия, время года, помехи, разные устройства измерения, погрешности измерения, наличие нескольких источников ЭМИ, посторонние ЭМИ, прием сигналов от нескольких источников, направление распространения ЭМИ и т.д. Таким образом, по мнению лица, подавшего возражение, без учета влияния внешних факторов отсутствует подтверждение достижения технического результата, поскольку исключение внешних факторов невозможно. Т.е. отсутствуют средства и методы для осуществления изобретения без учета влияния и компенсации внешних факторов на измерения физических параметров ЭМИ и точность определения местоположения, в частности, погодные условия, время года, помехи, разные устройства измерения, погрешности измерения, наличие нескольких источников ЭМИ, посторонние ЭМИ, прием сигналов от нескольких источников, направление распространения ЭМИ.

Также, по мнению лица, подавшего возражение совокупности признаков независимого пункта 1 формулы оспариваемого патента недостаточно для обеспечения «определения местоположения объекта на территории», поскольку в нем отсутствуют сведения об известности координат источника ЭМИ или вообще какая-либо идентификация источника ЭМИ, что говорит об отсутствии учета источника ЭМИ. При этом без идентификации источника ЭМИ в конкретной местности будет невозможно определить местоположение по электромагнитной карте местности, поскольку неизвестно какую карту местности использовать. Кроме того, в независимом пункте 1 формулы оспариваемого патента отсутствуют сведения об этапах/средствах вывода или отображения информации о местоположении объекта, т.е. определение местоположения объекта не

реализуется совокупностью признаков пункта 1 формулы оспариваемого патента.

В отношении независимого пункта 5 формулы оспариваемого патента необходимо отметить, что в нем также отсутствуют сведения о наличии системы определения местоположения объекта на территории.

Кроме того, в независимом пункте 5 формулы оспариваемого патента указано, что «на объекте содержится по меньшей мере одно радиоэлектронное устройство, оснащенное датчиком измерения физических параметров искусственного электромагнитного излучения, устройства передачи и приема информации, имеющее удаленную связь с активным терминалом». Однако в независимом пункте 5 формулы оспариваемого патента отсутствуют сведения о том, что радиоэлектронное устройство содержит средства вывода или отображения информации о местоположении, т.е. определение местоположения объекта не реализуется. Также отсутствуют средства для учета влияния внешних факторов, не указаны физические параметры искусственного электромагнитного излучения и отсутствуют средства определения и идентификации источника ЭМИ.

Таким образом, по мнению лица, подавшего группа изобретений по оспариваемому патенту, охарактеризованная независимыми пунктами 1 и 5 не соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость».

Доводы возражения, касающиеся соответствия оспариваемого патента условию патентоспособности «новизна» по существу сводятся к тому, что оспариваемый патент должен быть признан недействительным, поскольку совокупность признаков независимых пунктов 1 и 5 формулы изобретения по оспариваемому патенту известна из каждого из источников информации, представленных в возражении.

Доводы возражения, касающиеся соответствия оспариваемого патента условию патентоспособности «изобретательский уровень» по существу сводятся к тому, что признаки независимых пунктов 1 и 5 формулы

изобретения по оспариваемому патенту, выраженных в виде альтернативы или их комбинации известны из документов, представленных с возражением. Т.е. оспариваемый патент должен быть признан недействительным, поскольку совокупность признаков независимых пунктов 1 и 5 формулы изобретения по оспариваемому патенту для специалиста явным образом следует из уровня техники.

В подтверждение данных доводов с возражением, представлены следующие источники информации (копии):

- международная заявка WO 0172060, опубл. 27.09.2001 (далее – [1]);
- патент EP 1022578, опубл. 28.02.2007 (далее – [2]);
- заявка US 20070133487, опубл. 14.06.2007 (далее – [3]);
- заявка US 20070184850, опубл. 09.08.2007 (далее – [4]);
- заявка US 20050266855, опубл. 01.12.2005 (далее – [5]);
- патент US 6256506, опубл. 03.07.2001 (далее – [6]);
- заявка US 20060240841, опубл. 26.10.2006 (далее – [7]);
- патент RU 2487498, приоритет от 29.08.2008, опубл. 10.07.2013 (далее – [8]).

Материалы возражения также содержат сравнительный анализ признаков независимого пункта 1 формулы оспариваемого патента, проведенный лицом, подавшим возражение, с признаками технических решений, известных из уровня техники. Также в материалах возражения представлена сравнительная таблица.

Стороны спора в установленном порядке были уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, при этом им была предоставлена возможность ознакомления с материалами возражения, размещенными на официальном сайте <https://fips.ru/pps/vz.php> (пункт 21 Правил ППС).

Патентообладателем 01.02.2022 был представлен отзыв на возражение, поступившее 01.09.2021. В отзыве приводится анализ мотивов возражения, а также источников информации [1] - [8]. При этом патентообладатель не

согласен с доводами возражения о том, что группа изобретений по оспариваемому патенту не соответствует условиям патентоспособности «промышленная применимость», «новизна» и «изобретательский уровень».

В своем отзыве, патентообладатель приводит доводы, в отношении соответствия оспариваемого патента критерию «промышленная применимость». По мнению патентообладателя, доводы лица, подавшего возражение относительно несоответствия оспариваемого патента критерию «промышленная применимость» не являются содержательными, поскольку в описании оспариваемого патента полностью раскрыт процесс получения карты параметров электромагнитного излучения и последующего сопоставления с аналогичными параметрами, содержащимися в ранее составленной базе данных, что приводит к достижению заявленного технического результата. В частности, в тексте независимого пункта 1 формулы оспариваемого патента указано: «... включающий предварительный выбор интервала между географическими точками на территории, предварительное измерение физических параметров искусственного электромагнитного излучения в выбранных точках, запись в базу данных указанных физических параметров в отношении каждой выбранной географической точки и последующее определение местоположения объекта путем измерения физических параметров искусственного электромагнитного излучения в заданной точке территории, соответствующей местоположению объекта». По мнению патентообладателя, вышеуказанные сведения опровергают утверждение лица, подавшего возражение, об отсутствии первичной идентификация местности. Т.е., по мнению патентообладателя, в материалах оспариваемого патента раскрыты технические решения позволяющие произвести анализ состояния искусственного электромагнитного излучения как такового в заданной точке пространства, при этом полученные диапазоны значений, описывающие состояние ЭМИ в указанной точке учитывают все возможные искажения и влияние различных внешних факторов, поскольку результаты такого влияния изначально

отражаются на состоянии искусственного электромагнитного излучения в заданной точке пространства.

Таким образом, по мнению патентообладателя, возражение не содержит доводов, позволяющих признать группу изобретений по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «промышленная применимость».

В отношении доводов возражения, касающихся несоответствия группы изобретений по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень», патентообладатель отмечает следующее.

По мнению патентообладателя, в оспариваемом патенте раскрыты сведения об анализе состояния электромагнитного излучения в заданной точке локализации, которое является, с учётом параметров, уникальным относительно пространственных и временных координат. При этом такой анализ принципиально отличается от представленного в противопоставляемых источниках информации [1] - [8] механизма фиксации сведений о заранее известных источниках радиочастотного сигнала и обеспечивает качественно иной уровень локализации местонахождения мобильного устройства.

Таким образом, по мнению патентообладателя, заявленная группа изобретений и способ их реализации не следуют из известного на дату подачи заявки уровня техники и не являются очевидными для специалиста в данной области, в связи с чем отсутствуют основания для признания их несоответствующими критериям «новизна» и «изобретательский уровень».

Лицом, подавшим возражение, 12.04.2022 (продублировано на заседании коллегии 15.04.2022) были представлены дополнения к возражению против выдачи патента, содержащие доводы технического характера, которые по существу повторяют доводы возражения.

В подтверждение дополнительных доводов к возражению были представлены следующие источники информации (копии):

- патент US 6026304, опубл. 15.02.2000 (далее – [9]);
- ГОСТ 24375-80, дата введения 01.01.1982 (далее – [10]);
- Горохов П.К., "Толковый словарь по радиоэлектронике. Основные термины: около 6000 терминов" - М.: Изд. "Русский язык", 1993, (далее – [11]);
- Джон Дэвис и Джозеф Дж. Карр, "Карманный справочник радио-инженера", пер. с англ. - М.: Издательский дом "Додэка-ХХГ", 2002, (далее – [12]);
- Варианты перевода "bandwidth" с английского на русский:
интернет страница: <https://translate.academic.ru/bandwidth/en/ru/>,
интернет страница: <https://www.miilitran.com/iTi.exe?!l=1&12=2&s=bandwidth>,
интернет страница: <https://wooordhunt.ru/word/bandwidthli>,
интернет страница: https://translate.yandex.ru/?utm_source=main_stripe_big&lang=en-ru&text=bandwidth,
интернет страница: <http://www.translate.ai/перевод/английский-русский/bandwidth>,
интернет страница: <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/bandwidth>,
(далее – [13]).

Дополнения к возражению также содержат сравнительный анализ зависимых пунктов формулы оспариваемого патента.

По мнению лица, подавшего возражение технические решения, охарактеризованные признаками формулы оспариваемого патента, не соответствуют критериям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень», поскольку в уровне техники выявлены источники, ставшие доступными до даты приоритета оспариваемого патента на группу изобретений, содержащие сведения обо всех существенных признаках формулы изобретения по оспариваемому патенту.

На заседании коллегии 16.06.2022, лицом, подавшим возражение, были представлены дополнения к возражению против выдачи патента, содержащие доводы технического характера, которые по существу повторяют доводы возражения, и содержащие сравнительную таблицу.

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

С учетом даты подачи заявки (01.12.2008), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает Гражданский кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее – 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 29.10.2008 №327, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.02.2009 №13413 (далее – Регламент).

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

В соответствии с пунктом 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 для изобретения включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1350 Кодекса изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в

промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

Согласно пункту 10.7.4.2 Регламента в разделе «Уровень техники» приводятся сведения об известных заявителю аналогах изобретения с выделением из них аналога, наиболее близкого к изобретению (прототипа). В качестве аналога изобретения указывается средство того же назначения, известное из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения.

Согласно подпункту 1.1 пункта 10.7.4.3 Регламента 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.

Технический результат может выражаться, в частности, в снижении (повышении) коэффициента трения; в предотвращении заклинивания; снижении вибрации; в улучшении кровоснабжения органа; локализации действия лекарственного препарата, снижении его токсичности; в устранении дефектов структуры литья; в улучшении контакта рабочего органа со средой; в уменьшении искажения формы сигнала; в снижении просачивания жидкости; в улучшении смачиваемости; в предотвращении растрескивания; повышении иммуногенности вакцины; повышении устойчивости растения к фитопатогенам; получении антител с определенной направленностью;

повышении быстродействия или уменьшении требуемого объема оперативной памяти компьютера.

Технический результат выражается таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники его смыслового содержания.

Согласно подпункту 1 пункта 24.5.2 Регламента 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 24.5.1 Регламента 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 того, проверяется, приведены ли в указанных документах и чертежах, содержащихся в заявке на дату подачи, 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 в указанных документах 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 (пункт 10.7.4.5

настоящего Регламента), 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.

Согласно подпункту 2 пункта 24.5.2 Регламента заявка на изобретение или полезную модель с более ранней датой приоритета включается с этой даты в уровень техники (только для проверки новизны) при соблюдении совокупности следующих условий:

- заявка подана в Российской Федерации (к заявкам, поданным в Российской Федерации, приравниваются заявки на выдачу авторских свидетельств или патентов СССР на изобретения, по которым в установленном порядке поданы ходатайства о выдаче патентов Российской Федерации, и международные заявки, по которым установлена дата международной подачи и в которых содержится указание Российской Федерации в качестве государства, в котором заявитель намерен получить патент, а также евразийские заявки, преобразованные в российские национальные заявки в соответствии со статьей 16 Евразийской патентной конвенции);

- заявка подана другим лицом, т.е. другим заявителем;

- с документами заявки вправе ознакомиться любое лицо, в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 Кодекса, а международная заявка опубликована Международным бюро ВОИС на русском языке и действие ее в Российской Федерации не прекращено.

Заявка на изобретение или полезную модель с более ранней датой приоритета включается в уровень техники в отношении описания и формулы, содержащихся в этой заявке на дату ее подачи. Если эта дата более поздняя, чем дата приоритета рассматриваемой заявки, то заявка с более ранним приоритетом включается в уровень техники в части ее содержания, совпадающей с содержанием документов, послуживших основанием для установления приоритета.

Согласно подпункту 3 пункта 24.5.2 Регламента в уровень техники с даты приоритета включаются также все изобретения и полезные модели, запатентованные (в том числе и тем же лицом) в Российской Федерации (т.е. изобретения и полезные модели, зарегистрированные в соответствующих государственных реестрах СССР и Российской Федерации, и изобретения, запатентованные в соответствии с Евразийской патентной конвенцией).

Запатентованные в Российской Федерации изобретения (в том числе и секретные) и полезные модели, секретные изобретения, на которые выданы авторские свидетельства СССР, включаются в уровень техники только в отношении формулы, с которой состоялась регистрация изобретения или полезной модели в соответствующем реестре, или формулы, с которой состоялась публикация сведений о выдаче евразийского патента.

Согласно подпункту 4 пункта 24.5.2 Регламента 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.

Согласно подпункту 5 пункта 24.5.2 Регламента в том случае, когда источником информации, из которого известно средство, отвечающее требованиям подпункта (4) настоящего пункта, является заявка с более ранним приоритетом, следует убедиться в том, что с документами этой заявки вправе ознакомиться любое лицо, в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 Кодекса, т.е. сведения о заявке опубликованы и на дату публикации заявка не отозвана и не признана отозванной.

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.

Согласно подпункту 2 пункта 24.5.3 Регламента проверка изобретательского уровня может быть выполнена по следующей схеме:

определение наиболее близкого аналога;

выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков); при наличии признаков, характеризующих иное решение, не считающееся изобретением, эти признаки не принимаются во внимание как не относящиеся к заявленному изобретению;

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.

Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе указанной выше проверки 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.

Согласно подпункту 7 пункта 24.5.3 Регламента а 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.

Согласно подпункту 1 пункта 26.3 Регламента при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

Согласно подпункту 2 пункта 26.3 Регламента датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

- для опубликованных патентных документов - является указанная на них дата опубликования;

- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР - указанная на них дата подписания в печать;

- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР, на которых не указана дата подписания в печать, а также для иных печатных изданий - дата выпуска их в свет, а при отсутствии возможности ее установления - последний день месяца или 31 декабря указанного в издании года, если время выпуска в свет определяется, соответственно, лишь месяцем или годом;

- для нормативно-технической документации:

- проектов технических регламентов, национальных стандартов Российской Федерации, государственных стандартов Российской Федерации - дата опубликования уведомления об их разработке или о завершении их публичного обсуждения или дата опубликования проекта;

- технических регламентов, государственных стандартов Российской Федерации, национальных стандартов Российской Федерации - дата их официального опубликования;

- для сведений, полученных в электронном виде - через Интернет, через онлайн доступ, отличный от сети Интернет, и CD и DVD-ROM дисков, - либо дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена и может быть документально подтверждена, либо, если эта дата отсутствует, - дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

В соответствии с пунктом 40 Правил ППС в рамках рассмотрения спора правообладатель вправе ходатайствовать с представлением материалов об изменении предоставленного патентом объема правовой охраны с соблюдением требований статьи 1378 Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 52,

ст. 5496; 2014, N 11, ст. 1100) при условии, что это не повлечет расширения объема правовой охраны.

Указанные ходатайства могут быть поданы, если испрашиваемые изменения устраняют причины, которые должны повлечь признание предоставления правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности недействительным либо в случае если без внесения соответствующих изменений предоставление правовой охраны (патент, свидетельство) должно быть признано недействительным полностью, а при их внесении - частично.

Ходатайство правообладателя об изменении предоставленного патентом объема правовой охраны рассматривается коллегией с учетом мотивированного мнения лица, подавшего возражение (при наличии).

Группе изобретений по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов сторон, касающихся оценки соответствия группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», показал следующее.

Назначением каждого изобретения (независимый пункт 1 и независимый пункт 5 формулы) из группы изобретений по оспариваемому патенту является «Способ определения местоположения объекта на территории» и «Система определения местоположения объекта на территории», т.е. возможность реализации способа определения положения объектов в пределах определенной территории и устройство для реализации такой возможности (см. стр. 1 абзац 1 описания к оспариваемому патенту).

В описании и чертежах к оспариваемому патенту, представленных на дату подачи заявки, указаны сведения:

- о процессе реализации заявленного способа определения местоположения объекта на территории и его этапов (см. стр. 6 строка 31 –

стр. 7 строка 10), а также варианты и примеры применения данного способа (см. стр. 7 строка 18 – стр. 8 строка 20);

- о конструктивном выполнении (описании конструкции) системы определения местоположения объекта на территории и ее компонентов, а также варианты конфигурации данной системы (см. стр. 6 строка 14 – стр. 7 строка 10, фиг. 1) в статическом состоянии;

- о техническом результате, заключающемся в повышении точности определения географического местоположения объекта (см. стр. 5 строка 37);

- о функционировании (работе) системы определения местоположения объекта на территории (см. стр. 6 строка 14 – стр. 7 строка 10);

- о причинно-следственной связи между признаками формулы по оспариваемому патенту и техническим результатом, заключающемся в повышении точности определения географического местоположения объекта (см. стр. 6 строка 31 – стр. 7 строка 10, стр. 7 строка 18 – стр. 8 строка 20).

В свою очередь необходимо обратить внимание, что специалисту в данной области техники известно, что реализация способа определения местоположения объекта на территории предполагает использование в качестве источников искусственного электромагнитного излучения передающих антенн радио и/или телевизионных станций и/или систем подвижной связи (СПС), последующее измерение физических параметров искусственного электромагнитного излучения в заданной точке территории посредством датчика электромагнитного излучения, встроенного в радиоэлектронное средство, предварительное измерение таких физических параметров искусственного электромагнитного излучения в выбранных точках, как ширина сигнала и/или частота и/или фаза и/или мощность и/или поляризация, дополнительное определение географического местоположения источников искусственного электромагнитного излучения, а также дополнительное периодическое обновление базы данных указанных физических параметров в отношении каждой выбранной географической точки. При этом специалисту в данной области техники также ясно, что чем

больше различных параметров используется для определения географического местоположения объекта, тем выше точность определения географического местоположения объекта.

Исходя из изложенного можно сделать вывод, что документы заявки, представленные на дату её подачи, по которой был выдан оспариваемый патент на изобретение, содержат необходимые и достаточные сведения, позволяющие осуществить группу изобретений по оспариваемому патенту специалистом в данной области техники.

Таким образом, можно констатировать, что решение, охарактеризованное в независимых пунктах 1 и 5 формулы по оспариваемому патенту, возможно осуществить. При этом при осуществлении данных решений так, как это отражено в независимых пунктах 1 и 5 формулы по оспариваемому патенту, возможна реализации назначения данных решений, а именно «Способ определения местоположения объекта на территории» и «Система определения местоположения объекта на территории».

На данном основании можно сделать вывод, что при осуществлении данных решений по любому из пунктов формулы оспариваемого патента возможна реализации назначения данных решений, при этом в описании раскрыты средства и методы, с помощью которых возможно осуществление группы изобретений в том виде, как они охарактеризованы в каждом из пунктов формулы изобретения. Также необходимо отметить, что средства и методы (раскрытые в описании) широко известны специалисту в данной области техники, в том числе из источников, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения. Также в описании оспариваемого патента приведены примеры осуществления группы изобретений с приведением соответствующих данных в том числе, в виде таблицы (см. стр. 7 – 8).

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что в возражении отсутствуют доводы, позволяющие признать изобретение по

оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «промышленная применимость».

Источники информации [1] - [7], [9] имеют дату публикации раньше даты приоритета оспариваемого патента. Следовательно, источники информации [1] - [7], [9] могут быть включены в уровень техники для целей проверки соответствия группы изобретений по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

В отношении патента [8] необходимо отметить, что он опубликован 10.07.2013, то есть позже даты приоритета 01.12.2008 оспариваемого патента, однако имеет более ранний приоритет (29.08.2008). Вместе с тем, в соответствии с процитированным выше пунктом Регламента для целей проверки новизны изобретения, зарегистрированные в Российской Федерации патенты, включаются в уровень техники только в отношении формулы, с которой состоялась регистрация изобретения. Таким образом, патентный документ [8] может быть включен в уровень техники только в отношении формулы, и только для оценки соответствия группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Источники информации [10] – [13] являются словарно-справочной литературой.

Анализ доводов сторон, касающихся оценки соответствия группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

При оценке соответствия независимого пункта 1 формулы по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» следует отметить, что независимый пункт 1 формулы по оспариваемому патенту включает группу признаков, характеризующую предварительное измерение физических параметров искусственного электромагнитного излучения в выбранных точках, выраженную в виде альтернатив.

Из публикации международной заявки [1] известен способ определения местоположения объекта на территории (см. пункты 1, 16 формулы,

реферат), включающий предварительный выбор интервала между географическими точками на территории, предварительное измерение физических параметров искусственного электромагнитного излучения в выбранных точках, запись в базу данных указанных физических параметров в отношении каждой выбранной географической точки (см. пункты 1, 3, 5, 16 формулы) и последующее определение местоположения объекта путем измерения физических параметров искусственного электромагнитного излучения в заданной точке территории, соответствующей местоположению объекта, передачу полученных данных на устройство обработки информации, сравнение полученных данных с параметрами, записанными в базу данных, установление совпадения полученных данных с записанными в базу данных и определение географического местоположения объекта (см. пункты 1, 3, 5, 6, 8, 11, 12, 16, 20 – 22 формулы, фиг. 9, 10), в котором источниками искусственного электромагнитного излучения являются передающие антенны радио или телевизионных станций, и/или систем подвижной связи (см. пункты 9, 10 формулы), в котором ведут предварительное измерение таких физических параметров искусственного электромагнитного излучения в выбранных точках, как ширина сигнала и частота сигнала и мощность сигнала (см. пункты 1, 3, 5, 6, 8, 11, 12, 16, 20 – 22 формулы).

В отношении вышеуказанной группы признаков, касающейся ведения предварительного измерения физических параметров искусственного электромагнитного излучения в выбранных точках, необходимо отметить, что из международной заявки [1] известно измерение таких физических параметров искусственного электромагнитного излучения, как ширина сигнала и частота сигнала и мощность сигнала.

Таким образом, можно сделать вывод, что из сведений, раскрытых в международной заявке [1] известно техническое решение, охарактеризованное признаками, выраженными в виде альтернативы, в независимом пункте 1 формулы по оспариваемому патенту.

Из патента [6] известен способ определения местоположения объекта на территории, включающий предварительный выбор интервала между географическими точками на территории, предварительное измерение физических параметров искусственного электромагнитного излучения в выбранных точках, запись в базу данных указанных физических параметров в отношении каждой выбранной географической точки (см. пункты 1, 7 формулы) и последующее определение местоположения объекта путем измерения физических параметров искусственного электромагнитного излучения в заданной точке территории, соответствующей местоположению объекта, передачу полученных данных на устройство обработки информации, сравнение полученных данных с параметрами, записанными в базу данных, установление совпадения полученных данных с записанными в базу данных и определение географического местоположения объекта (см. пункты 1, 7 формулы), в котором источниками искусственного электромагнитного излучения являются передающие антенны радио и систем подвижной связи (см. кол. 3 - 5 описания), в котором ведут предварительное измерение таких физических параметров искусственного электромагнитного излучения в выбранных точках, как ширина сигнала и частота сигнала, и фаза, и мощность сигнала (см. кол. 8 описания, фиг. 2).

В отношении вышеуказанной группы признаков, касающейся ведения предварительного измерения физических параметров искусственного электромагнитного излучения в выбранных точках, необходимо отметить, что из патента [6] известно измерение таких физических параметров искусственного электромагнитного излучения, как ширина сигнала и частота сигнала, и фаза, и мощность сигнала.

Таким образом, можно сделать вывод, что из сведений, раскрытых в патентном документе [6] известно техническое решение, охарактеризованное признаками, выраженными в виде альтернативы, в независимом пункте 1 формулы по оспариваемому патенту.

Из патентного документа [9] известен способ определения местоположения объекта на территории (см. пункты 1, 16 формулы, реферат), включающий предварительный выбор интервала между географическими точками на территории, предварительное измерение физических параметров искусственного электромагнитного излучения в выбранных точках, запись в базу данных указанных физических параметров в отношении каждой выбранной географической точки (см. пункты 1, 3, 5, 16 формулы) и последующее определение местоположения объекта путем измерения физических параметров искусственного электромагнитного излучения в заданной точке территории, соответствующей местоположению объекта, передачу полученных данных на устройство обработки информации, сравнение полученных данных с параметрами, записанными в базу данных, установление совпадения полученных данных с записанными в базу данных и определение географического местоположения объекта (см. пункты 1, 3, 5, 6, 8, 11, 12, 16, 20 – 22 формулы, фиг. 9, 10), в котором источниками искусственного электромагнитного излучения являются передающие антенны радио (см. пункты 9, 10 формулы), в котором ведут предварительное измерение таких физических параметров искусственного электромагнитного излучения в выбранных точках, как ширина сигнала и частота, и фаза, и поляризация сигнала (см. кол. 5 описания).

В отношении вышеуказанной группы признаков, касающейся ведения предварительного измерения физических параметров искусственного электромагнитного излучения в выбранных точках, необходимо отметить, что из патента [9] известно измерение таких физических параметров искусственного электромагнитного излучения, как ширина сигнала и частота, и фаза, и поляризация сигнала.

Таким образом, можно сделать вывод, что из сведений, раскрытых в патентном документе [9] известно техническое решение, охарактеризованное признаками, выраженными в виде альтернативы, в независимом пункте 1 формулы по оспариваемому патенту.

Вышесказанное обуславливает вывод о том, что материалы возражения содержат сведения, подтверждающие известность технического средства, охарактеризованного признаками, выраженных в виде части альтернативных понятий, раскрытых в независимом пункте 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту.

Оценка соответствия независимого пункта 5 формулы по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» показала следующее.

Из публикации международной заявки [1] известна система определения местоположения объекта на территории, в которой на объекте содержится по меньшей мере одно радиоэлектронное устройство (см. пункты 1, 16 формулы, реферат), оснащенное датчиком измерения физических параметров искусственного электромагнитного излучения (см. стр. 4 строки 1 – 17, стр. 6 строки 1 – 8 описания), устройствами передачи и приема информации, имеющее удаленную связь с активным терминалом, включающим базу данных, содержащую сведения о параметрах электромагнитного излучения в каждой выбранной заранее географической точке территории, блок сравнения параметров датчика измерений радиоэлектронного средства с параметрами электромагнитного излучения, содержащимися в базе данных для определения географической точки, в которой все параметры базы данных совпадают с полученными параметрами электромагнитного излучения (см. стр. 3 строка 4 – стр. 4 строка 16, стр. 6 строка 9 – стр. 7 строка 27 описания), и устройство передачи информации о координатах установленной географической точки на радиоэлектронное устройство, на котором определяют местоположение объекта (см. пункты 1, 3 – 6, 8, 11 – 16, 20 – 22 формулы).

Вышесказанное обуславливает вывод о том, что материалы возражения содержат сведения, подтверждающие известность технического средства, для которого были бы характерны все признаки независимого пункта 5 формулы изобретения по оспариваемому патенту.

Констатация вышесказанного позволяет сделать вывод о том, что возражение содержит доводы, позволяющие признать группу изобретений по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «новизна» на основании сведений, содержащихся в источниках информации [1], [6], [9] (см. пункт 2 статьи 1350 Кодекса), в части известных альтернатив.

Анализ доводов сторон, касающихся оценки соответствия группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

Ближайшим аналогом решения по оспариваемому патенту в возражении указано решение, известное из международной заявки [1].

В материалах международной заявки [1] раскрыт способ определения местоположения объекта на территории, т.е. в качестве аналога изобретения указывается средство, имеющее назначение, совпадающее с назначением изобретения по оспариваемому патенту. Из международной заявки [1] известен способ определения местоположения объекта на территории (см. пункты 1, 16 формулы, реферат), включающий предварительный выбор интервала между географическими точками на территории, предварительное измерение физических параметров искусственного электромагнитного излучения в выбранных точках, запись в базу данных указанных физических параметров в отношении каждой выбранной географической точки (см. пункты 1, 3, 5, 16 формулы) и последующее определение местоположения объекта путем измерения физических параметров искусственного электромагнитного излучения в заданной точке территории, соответствующей местоположению объекта, передачу полученных данных на устройство обработки информации, сравнение полученных данных с параметрами, записанными в базу данных, установление совпадения полученных данных с записанными в базу данных и определение географического местоположения объекта (см. пункты 1, 3, 5, 6, 8, 11, 12, 16, 20 – 22 формулы, фиг. 9, 10), в котором источниками искусственного электромагнитного излучения являются передающие антенны радио или

телевизионных станций, и/или систем подвижной связи (см. пункты 9, 10 формулы), в котором ведут предварительное измерение таких физических параметров искусственного электромагнитного излучения в выбранных точках, как ширина сигнала и частота сигнала и мощность сигнала (см. пункты 1, 3, 5, 6, 8, 11, 12, 16, 20 – 22 формулы). При этом в описании международной заявки [1] указано, что технический результат, заключающийся в повышении точности определения географического местоположения объекта достигается за счет увеличения количества получаемых данных из различных источников искусственного электромагнитного излучения в выбранных точках, т.е. чем больше различных параметров (источников передачи данных) используется для определения географического местоположения объекта, тем выше точность определения географического местоположения объекта.

Решение по независимому пункту 1 формулы по оспариваемому патенту отличается от решения, известного из международной заявки [1] тем, что источниками искусственного электромагнитного излучения являются одновременно передающие антенны радио и телевизионных станций, и систем подвижной связи, а также, что ведется предварительное измерение таких физических параметров искусственного электромагнитного излучения в выбранных точках, как фаза и поляризация сигнала.

Следует отметить, что независимый пункт 1 формулы оспариваемого патента содержит группу признаков, изложенных в виде альтернативных понятий и характеризующих физические параметры искусственного электромагнитного излучения в выбранных точках, а именно фаза, и/или поляризация сигнала, также их вариации с такими параметрами, как ширина сигнала, частота сигнала и мощность сигнала, а также, что источниками искусственного электромагнитного излучения одновременно являются передающие антенны радио и телевизионных станций, и системы подвижной связи.

При этом в качестве технического результата в описании к оспариваемому патенту указано – «повышение точности определения географического местоположения объекта».

Как было указано выше, при оценке соответствия изобретения по оспариваемому патенту, охарактеризованного независимым пунктом 1 формулы, условию патентоспособности «новизна», признаки, изложенные в виде альтернативных понятий и характеризующих физические параметры искусственного электромагнитного излучения в выбранных точках известны из сведений, содержащихся в патентных источниках [6], [9], являющихся средствами того же назначения.

Из сведений, содержащихся в патентном источнике [9] известен способ определения местоположения объекта на территории, в котором ведется предварительное измерение таких физических параметров искусственного электромагнитного излучения в выбранных точках, как фаза и поляризация сигнала. При этом вышеуказанные признаки, как и в оспариваемом патенте, направлены на достижение повышения точности определения географического местоположения объекта. Однако в патентном источнике [9] отсутствуют сведения о том, что источниками искусственного электромагнитного излучения одновременно являются передающие антенны радио и телевизионных станций и системы подвижной связи.

Также следует отметить, что из сведений, содержащихся в патентном источнике [6] известен способ определения местоположения объекта на территории, в котором ведется предварительное измерение в выбранных точках кроме иных параметров также такого физического параметра искусственного электромагнитного излучения, как фаза. При этом вышеуказанный признак, как и в оспариваемом патенте, направлен на достижение повышения точности определения географического местоположения объекта. Однако в патентном источнике [6] также отсутствуют сведения о том, что источниками искусственного

электромагнитного излучения одновременно являются передающие антенны радио и телевизионных станций, и системы подвижной связи.

Таким образом, на основании сведений, раскрытых в патентных источниках [1], [6], [9] можно сделать вывод, что из них известны следующие альтернативы – «...ширина сигнала, и частота, и фаза, и мощность, и поляризация...», «...источниками искусственного электромагнитного излучения являются передающие антенны радио или телевизионных станций, и/или системы подвижной связи...». При этом следует отметить, что вышеуказанные признаки, изложенные в виде альтернативных понятий и характеризующие физические параметры искусственного электромагнитного излучения в выбранных точках, как и в оспариваемом патенте, направлены на достижение повышения точности определения географического местоположения объекта, поскольку, чем больше различных параметров используется для определения географического местоположения объекта, тем выше точность определения географического местоположения объекта (см. описание патентного документа [1] стр. 13 строки 29-34, или стр. 16-18 перевода). Т.е. изобретение по оспариваемому патенту, охарактеризованное независимым пунктом 1 формулы не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень» в части вышеуказанных альтернатив.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что возражение содержит доводы, позволяющие признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень» на основании сведений, содержащихся в источниках информации [1], [6], [9] (см. пункт 2 статьи 1350 Кодекса), в части вышеуказанных альтернатив.

В отношении признаков зависимых пунктов 2 – 4 формулы изобретения по оспариваемому патенту можно согласиться с доводами, изложенными в возражении, указывающими, что признаки зависимых

пунктов 2 – 4 формулы изобретения по оспариваемому патенту, известны из сведений, раскрытых в международной заявке [1].

На основании изложенного можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать группу изобретений, в части известных альтернатив, по оспариваемому патенту несоответствующим условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

При этом следует отметить, что из источников информации [2] – [5], [7] – [8], [10] – [13] не выявлено других альтернатив отличных от вышеизложенных.

Также следует отметить, что из проанализированных источников информации, представленных с возражением, по меньшей мере, не известно выполнение способа определения местоположения объекта на территории, в котором источниками искусственного электромагнитного излучения являются передающие антенны радио и телевизионных станций, и систем подвижной связи, в котором ведут предварительное измерение таких физических параметров искусственного электромагнитного излучения в выбранных точках, как ширина сигнала и частота сигнала и мощность сигнала, и фаза, и поляризация сигнала.

Поскольку в процессе рассмотрения спора была выявлена возможность изменения предоставленного патентом объема правовой охраны, на заседании коллегии 16.06.2022 патентообладателю было предложено представить скорректированную формулу. От правообладателя поступило ходатайство об изменении предоставленного патентом объема правовой охраны, которое было удовлетворено ввиду того, что из представленного возражения не известны все альтернативы, раскрытые в независимом пункте 1 формулы оспариваемого патента.

На заседании коллегии 02.08.2022 патентообладатель в рамках рассмотрения спора представил ходатайство с представлением материалов (скорректированной формулы) об изменении предоставленного патентом объема правовой охраны с соблюдением требований статьи 1378 Кодекса

(пункт 40 Правил ППС). Однако, проанализировав скорректированную формулу, коллегия пришла к выводу, что представленная скорректированная формула не устранит причин, которые должны повлечь признание предоставления правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности недействительным (пункт 40 Правил ППС), поскольку скорректированная формула идентична первоначальной формуле в части рассмотренных выше альтернатив, и не изменяет сделанного выше вывода в отношении несоответствия условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень». При этом коллегия предложила патентообладателю повторно представить скорректированную формулу.

На заседании коллегии 04.08.2022 новая скорректированная формула патентообладателем представлена не была, но было представлено ходатайство о рассмотрении скорректированной формулы от 02.08.2022 по которой выше уже был сделан вывод о ее несоответствии условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень», в части рассмотренных выше альтернатив. Таким образом, можно сделать вывод, что патентообладатель воспользовался своим правом, предусмотренным пунктом 40 Правил ППС.

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.09.2021, патент Российской Федерации на изобретение № 2716695 признать недействительным полностью.