

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. № 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», и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО "ИРЗ Онлайн" (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 11.01.2023, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 147324, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 147324 на полезную модель «Устройство спутникового позиционирования» выдан по заявке № 2014102897/07 с приоритетом от 29.01.2014. Патентообладателем данного патента является ООО "Икс-кипер".

Указанный патент действует со следующей формулой:

«Устройство спутникового позиционирования и определения местоположения объекта, использующее систему спутниковой навигации, передающее информацию о местоположении устройства по каналам

сотовой связи операторов GSM, отличающееся тем, что содержит GSM модуль, снабженный 2-4 SIM-картами или SIM-чипами с различными и/или с пересекающимися ареалами предоставления услуг.»

Против выдачи данного патента, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 вышеуказанного Гражданского кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием этой полезной модели условию патентоспособности «новизна».

С возражением представлено патентное исследование, содержащее патент RU 2237925, опубликованный 10.10.2004 (далее – [1]).

В возражении отмечено, что устройству, известному из патента [1], присуща вся совокупность существенных признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Стороны спора в установленном порядке были уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, при этом им была представлена возможность ознакомления с материалами возражения, размещенными на официальном сайте «<https://www.fips.ru/>».

В свою очередь, от патентообладателя 17.02.2023 поступил отзыв на указанное возражение.

При этом доводы отзыва сводятся к тому, что устройству, известному из патента [1], не присуща вся совокупность существенных признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Также с отзывом представлены материалы заявки № 2014102897/07.

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

С учетом даты подачи заявки (29.01.2014), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту 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 полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 24 декабря 2008 г., рег. № 12977, опубликованный в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 9 марта 2009 г. № 10 (далее – Регламент ПМ).

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

Согласно пункту 2 статьи 1351 Кодекса полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об их применении в Российской Федерации, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели.

Согласно пункту 2 статьи 1354 Кодекса для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

Согласно пункту 9.4.(2.2) Регламента ПМ полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности «новизна», если в уровне техники не известно средство того же назначения, что и полезная модель, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения. Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным.

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

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

Из патента [1] известно устройство спутникового позиционирования и определения местоположения объекта (см. формулу). Это устройство использует GPS-модуль приема и определения координат для принятия сигнала глобальной системы позиционирования (системы спутниковой навигации), и с помощью GSM-приемопередающего модуля (GSM-модуль) посредством системы мобильной связи GSM (каналы сотовой связи операторов GSM) передает сообщение о текущих координатах подвижного объекта (информация о местоположении устройства) (см. стр. 5 абзацы 1, 2, 8). При этом GSM модуль соединен (снабжен) с двумя и более SIM-картами различных сотовых операторов (см. стр. 5 абзац 11, фиг. 2 поз. 9, 15), в частности, четырьмя SIM-картами (см. фиг. 2 поз 15), т.е. прослеживается наличие как двух, трех, так и четырех SIM-карт (2-4 SIM-карты). В свою очередь, в данном устройстве происходит перебор SIM-карт с проверкой доступности услуг (ареал предоставления услуг) сотовой связи в определенной местности (см. стр. 5 абзац 12), при этом используется наиболее дешевая первая найденная доступная услуга в данный момент и в данной местности, либо когда наиболее дешевая и доступная до сих пор услуга становится недоступной из-за сбоев в сети GSM предоставляющего эту услугу оператора, т.е. речь идет о пересекающихся ареалах предоставления услуг, или из-за удаленности базовых станций этого оператора от текущего местоположения, либо при перемещении в другой географический регион, в котором SIM-карта ранее использовавшейся сети хотя и продолжает обеспечивать связь по роумингу, но стоимость услуг становится выше, чем при использовании GSM-сети местного оператора, т.е. речь идет о различных ареалах предоставления услуг.

Что касается признака формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующего использование именно SIM-чипов, то согласно описанию (см. стр. 3 абзац 6) к оспариваемому патенту техническим результатом этой полезной модели является увеличение ареала работы устройства за счет «сложения» зон покрытия двух или более операторов сотовой связи, увеличение надежности работы устройства в зонах локальных сбоев предоставления связи GSM-операторами, а также продолжение работы устройства при финансовой блокировке.

При этом специалисту в данной области техники известно, что аббревиатура SIM означает модуль идентификации абонента (см., например, интернет-ссылку <https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/88443/%D0%A1%D0%98%D0%9C> с отсылкой на «Энциклопедический словарь. 2009»).

Таким образом, с точки зрения достижения указанного технического результата необходимо и достаточно наличие именно модуля идентификации абонента оператора сотовой связи как такового, а не конкретный его вид (карта или чип) и, следовательно, ввиду такого обобщения признак формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующий использование именно SIM-чипов, не является существенным (см. пункт 9.4.(2.2) Регламента ПМ).

С учетом изложенного можно констатировать, что устройству, известному из патента [1], присущи все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту, что говорит о ее несоответствии условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 9.4.(2.2) Регламента ПМ).

Таким образом, в возражении содержатся доводы, подтверждающие несоответствие полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В отношении представленных с отзывом материалов заявки № 2014102897/07 следует отметить, что содержащиеся в ней сведения по

существо находят свое отображение в оспариваемом патенте и, следовательно, были проанализированы в заключении выше.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.01.2023, патент Российской Федерации на полезную модель № 147324 признать недействительным полностью.