

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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ЗАО «Сантэл-Навигация» и ООО «Глобал Ориент» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 18.09.2014, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение №2411591, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №2411591 на группу изобретений «СПОСОБ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПАССАЖИРОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПАССАЖИРОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА» выдан по заявке №2009127891/12 с приоритетом от 17.07.2009 на имя Токмакова А.А. (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Способ информационного обеспечения пассажиров общественного транспорта, заключающийся в том, что предварительно в компьютере формируют базу данных обо всех маршрутах движения транспортных средств предприятия, информационные файлы, переносят эти сведения в средство контроля и управления, в средство контроля и управления записывают также программы, обеспечивающие выполнение управляющих команд, выбирают маршрут следования, подают управляющую команду, по которой осуществляют формирование и воспроизведение блока необходимой

служебной, и/или социальной, и/или рекламной информации, отличающийся тем, что в качестве средства контроля и управления используют автоматическую систему управления (АСУ), в память АСУ дополнительно вводят записанную в цифровом формате базу данных о географических точках маршрута и их последовательности, на транспортном средстве устанавливают приборы навигации, по которым определяют местонахождение транспортного средства и направление движения, выбирают данные соответствующего данному отрезку и направлению пути маршрута, а управляющие команды для выбора и воспроизведения блока информации подают автоматически по результатам сравнения координатных отметок маршрута с реальным местоположением транспортного средства и направлением движения в каждый момент времени, причем сравнение производят непрерывно в течение всего периода следования транспортного средства по маршруту.

2. Способ информационного обеспечения пассажиров общественного транспорта по п.1, отличающийся тем, что при отклонении транспортного средства от ранее выбранного маршрута осуществляют ручное или автоматическое переключение на базу данных нового маршрута, автоматически подают управляющую команду на воспроизведение сообщения об изменении маршрута, причем данную управляющую команду повторяют 2-4 раза с заданным интервалом времени.

3. Устройство для информационного обеспечения пассажиров общественного транспорта, включающее базы данных с информацией для пассажиров и географической информацией о месте работы транспортного средства, модуль обработки информации и управления, подключенный к модулю обработки информации и управления приемник спутниковой навигации и модуль отображения информации, отличающееся тем, что модуль обработки информации и управления выполнен в виде микроконтроллера с записанной в него программой управления, базы данных соединены с

микроконтроллером с возможностью взаимного получения и передачи сигналов, модуль отображения информации соединен с микроконтроллером с возможностью получения от него сигналов, а базы данных включают данные о географических точках маршрутов и их последовательности в зависимости от направления движения транспортного средства.

4. Устройство для информационного обеспечения пассажиров общественного транспорта по п.3, отличающееся тем, что оно дополнительно включает интерфейс пользователя, соединенный с микроконтроллером с возможностью взаимного получения и передачи сигналов.»

Против выдачи данного патента в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», а также неправомерным представлением правовой охраны в качестве изобретения решению по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента.

В подтверждение данных доводов в возражении указано, что отличительные признаки способа информационного обеспечения пассажиров общественного транспорта по независимому пункту 1 не характеризуют процесс осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств. Кроме того, достигаемый при реализации указанного способа результат, а именно, улучшение качества обслуживания пассажиров при повышении безопасности движения, не может считаться результатом, имеющим технический характер, поскольку заключается в получении той или иной информации.

По мнению лица, подавшего возражение, решение по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента не является изобретением, поскольку заключается только в представлении информации.

В возражении также отмечено, что конструкция устройства информационного обеспечения пассажиров общественного транспорта по независимому пункту 2 оспариваемого патента идентична радиостанции абонентской «ГРАНИТ-НАВИГАТОР-2», которая серийно выпускалась фирмой ООО «Глобал Ориент» до даты приоритета группы изобретений по оспариваемому патенту. При этом радиостанция абонентская «ГРАНИТ-НАВИГАТОР-2» полностью реализует признаки способа информационного обеспечения пассажиров общественного транспорта по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента.

В подтверждение данного мнения лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы (копии):

- Паспорт радиостанции абонентской «Гранит-навигатор.07» (далее – [1]);
- Технические условия для радиостанции абонентской «Гранит-навигатор-2» (далее – [2]);
- Руководство по эксплуатации для радиостанции абонентской «Гранит-навигатор.07» (далее – [3]);
- Инструкция по монтажу, программированию, настройке для радиостанции абонентской «Гранит-навигатор.07» (далее – [4]);
- Инструкция создания файла «Автоинформатора» в программе «BlazeMaster» для «Гранит-навигатор-2.07» далее – [5]);
- Счет фактура и товарная накладная 041705 от 17.04.2009 к счету №318 от 17.04.2009 (далее – [6]);
- Счет фактура и товарная накладная 042001 от 20.04.2009 к счету №314 от 15.04.2009 (далее – [7]);
- Счет фактура и товарная накладная 042801 от 28.04.2009 к счету №336 от 23.04.2009 (далее – [8]);
- Счет фактура и товарная накладная 060303 от 03.06.2009 к счету №430 от 28.05.2009 (далее – [9]);

- Счет фактура и товарная накладная 062608 от 26.06.2009 к счету №508 от 22.06.2009 (далее – [10]);
- Заключение экспертизы технического задания на разработку и технических условий для серийного производства РЭС (далее – [11]);
- Сертификат соответствия (далее – [12]);
- Интернет-распечатки с информацией о модификациях радиостанции «Гранит-навигатор» (далее – [13]);
- Отзыв на патент РФ №2411591 доктора технических наук Ефименко Д.Б. (далее – [14]);
- Исковое заявление (далее – [15]).

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя.

Отзыв патентообладателя по мотивам возражения был представлен на заседании коллегии 20.05.2015.

В отзыве подчеркнуто, что наименование приборов, указанных в комплекте документов [1]-[4], и приборов, указанных в платежных документах и товарных накладных [6]-[10], не совпадают. Кроме того, различное наименование приборов говорит о наличии модификаций изделий, конструкции которых могут отличаться. При этом ни один из представленных документов [1]-[4], раскрывающих конструктивное исполнение радиостанций «Гранит-навигатор», не содержит даты, с которой сведения об этих документах стали общедоступны. Соответственно, сведения, содержащиеся в комплекте документов [1]-[10], [12] не подтверждают факт использования устройства, которому присущи все признаки группы изобретений по оспариваемому патенту.

Лицом, подавшим возражение, 24.07.2015 и 31.07.2015 представлены дополнения к возражению, в которых содержится подробное разъяснение доводов возражения, а также копия руководства по эксплуатации радиостанции

абонентской возимой «Гранит-навигатор-2.07» (далее – [16]).

В свою очередь, патентообладатель на указанном заседании коллегии представил заключение эксперта [17], содержащее анализ доводов возражения и приложенных к нему документов.

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

С учетом даты подачи заявки (17.07.2009), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности группы изобретений по указанному патенту 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 в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).

Согласно пункту 5 статьи 1350 Кодекса не являются изобретениями, частности, решения, заключающиеся только в представлении информации.

В соответствии с настоящим пунктом исключается возможность отнесения этих объектов к изобретениям только в случае, когда заявка на выдачу патента на изобретение касается этих объектов как таковых.

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.

Согласно пункту 26.3. Регламента ИЗ 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.

Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, в частности, является:

для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными;

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.

Согласно пункту 10.7.4.3 Регламента ИЗ 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.

Получаемый результат не считается имеющим технический характер, в частности, если он заключается только в получении той или иной информации и достигается только благодаря применению математического метода, программы для электронной вычислительной машины или используемого в ней алгоритма; обусловлен только особенностями смыслового содержания информации, представленной в той или иной форме на каком-либо носителе.

Согласно пункту 2.5. Правил ППС дополнительные материалы

считаются изменяющими мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания патента, свидетельства и/или предоставления правовой охраны недействительными полностью или частично, если, в частности, приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

Существо заявленной группы изобретений выражено в приведенной выше формуле.

Анализ доводов сторон, касающихся оценки правомерности предоставления правовой охраны в качестве изобретения способу по независимому пункту 1 оспариваемого патента, можно отметить следующее.

Назначением решения по независимому пункту 1, в соответствии с приведенным в формуле оспариваемого патента родовым понятием, является способ информационного обеспечения пассажиров общественного транспорта.

Данный способ описывает алгоритм работы соответствующего устройства информационного обеспечения пассажиров общественного транспорта и представляет собой совокупность приёмов и операций, обеспечивающих взаимодействие входящих в указанное устройство аппаратных средств. Согласно указанному выше способу в качестве аппаратных средств используются средства контроля и управления в виде автоматической системы управления (АСУ), приборов навигации и средств хранения и обработки информации (блок информации).

Таким образом, можно констатировать, что признаки, характеризующие указанный выше способ носят технический характер.

Что же касается результата, направленного на повышение качества обслуживания пассажиров при повышении безопасности движения, то действительно, данный результат выражен так, что его нельзя отнести к техническому согласно требованиям пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ.

Однако, как следует из описания к оспариваемому патенту, указанный результат достигается за счет решения технической задачи по обеспечению обработки и сбора информации для формирования сигналов визуального и звукового оповещения пассажиров и воспроизведения данных сигналов в определенные моменты времени.

Таким образом, указанный выше способ носит технический характер.

Исходя из изложенного, можно констатировать, что решение по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента является техническим и может охраняться в качестве изобретения.

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

Документы [6]-[10], [12] подтверждают факт продажи на территории Российской Федерации фирмой ООО «Глобал ориент» до даты приоритета группы изобретений по оспариваемому патенту нескольких модификаций радиостанции абонентской («Гранит-навигатор-2.07» и «Гранит-навигатор.02») фирмам ЗАО «ИТС-Софт», ООО «Торговый дом «Спутниковые Системы Мониторинга» и ООО «Ви-Тел» соответственно.

При этом каких-либо документов, содержащих сведения о конструкции радиостанции «Гранит-навигатор.02» в возражении не представлено.

Документ [5] содержит информацию об алгоритме программирования радиостанции «Гранит-навигатор-2.07», но не содержит информации, раскрывающей особенности конструктивного выполнения указанной радиостанции.

Документы [1]-[4] содержат данные о конструктивном выполнении радиостанций «Гранит-навигатор-2» и «Гранит-навигатор.07».

Однако, каких-либо документов, подтверждающих факт использования данных радиостанций не представлено.

Относительно Интернет распечаток [13], следует отметить, что лицом, подавшим возражение, не представлено документов, подтверждающих дату, с которой данные материалы стали общедоступны.

Что касается заключения экспертизы [11] и отзыва на патент [14], то они содержат лишь частное мнение составивших их лиц.

Документ [15] подтверждает лишь факт подачи искового заявления в суд и не является документом, который может быть учтен при оценке патентоспособности оспариваемого решения.

Документ [16], представленный в дополнительных материалах лицом, подавшим возражение, не является словарно-справочным изданием и, соответственно, согласно пункту 2.5. Правил ППС не может быть принят к рассмотрению в рамках возражения.

Таким образом, в возражении отсутствуют доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

От лица, подавшего возражение, 12.08.2015 поступило "особое мнение", где отмечено, что при рассмотрении возражения были необоснованно исключены из рассмотрения дополнительные материалы, содержащие руководство по эксплуатации радиостанции [16].

Однако, как было отмечено выше, данный источник информации не был упомянут в возражении (п. 2.5. Правил ППС).

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.09.2014, патент Российской Федерации на изобретение № 2411591 оставить в силе.