

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
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 Михайлова А.В. (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 22.09.2015, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение №2553452, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №2553452 на изобретение «Способ управления соединениями внутри сети подвижной радиотелефонной связи», правообладателем которого является ПАО «Вымпел-коммуникации» (далее – патентообладатель), выдан по заявке №2013158552/07 с приоритетом от 30.12.2013 и действует со следующей формулой:

«1. Способ управления соединениями внутри сети подвижной радиотелефонной связи, при котором каждому абоненту сети обеспечивают получение доступа к сети для совершения исходящих вызовов независимо от состояния его счета, исходящие вызовы абонента, не имеющего достаточных средств на счете, разъединяют, формируют сообщение о пропущенном вызове и передают его вызываемому абоненту, отличающийся тем, что в случае инициации вызова абонентом, не имеющим достаточных средств на счете, фиксируют информацию о вызове, перед разъединением вызова соединение вызывающего абонента направляют средству формирования и передачи для

вызывающего абонента уведомления о недостаточности средств для совершения вызова, и для формирования сигнала о попытке осуществления вызова абонентом, не имеющим достаточных средств на счете, причем по данному сигналу одновременно с передачей указанного уведомления устанавливают транзитное соединение с вызываемым абонентом через оператора, обслуживающего вызывающего абонента, так что исходящий вызов, как информационное соединение, переадресуется в сеть оператора, обслуживающего вызываемого абонента, и разъединяют информационное соединение после получения вызываемым абонентом сообщения о пропущенном вызове

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что для формирования и передачи вызывающему абоненту уведомления о недостаточности средств для совершения вызова используют автоответчик.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что разъединение вызова осуществляют после передачи вызывающему абоненту уведомления о недостаточности средств для совершения вызова.»

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

В подтверждение данных доводов в возражении указано, что способ по оспариваемому патенту отличается от известного из уровня техники решения (см. источники информации ЕА 201300109 (далее – [1]) или WO 2012125012 (далее – [2])) признаками нетехнического характера и, соответственно, решение по оспариваемому патенту в целом носит нетехнический характер и не может быть отнесено к изобретению.

В возражении также отмечено, что способ управления соединениями внутри сети по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента не соответствуют условию патентоспособности «изобретательский уровень» на основании сведений, приведённых в следующих источниках информации:

- патентный документ [1];
- патентный документ [2];
- патентный документ US 6058300 (далее – [3]);
- патентный документ US 6393269 (далее – [4]);
- патентный документ US 6625438 (далее – [5]);
- патентный документ US 5719926 (далее – [6]);
- патентный документ US 6704563 (далее – [7]);
- патентный документ US 6741687 (далее – [8]);
- патентный документ RU 2361369 (далее – [9]).

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

Отзыв патентообладателя по мотивам возражения был представлен в корреспонденции, поступившей 11.07.2016.

В отзыве подчёркнуто, что решение по оспариваемому патенту носит технический характер, поскольку все характеризующие его признаки и достигаемый им результат являются техническими.

Патентообладатель также отмечает, что в приведенных в возражении источниках информации [1]-[9] не раскрыты все признаки независимого пункта 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту.

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

С учетом даты подачи заявки (30.12.2013), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности изобретения 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, в частности, программы для ЭВМ.

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.

Согласно подпункту 1 пункта 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно подпункту 2 пункта 1350 Кодекса 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 пункту 10.7.4.3 Регламента ИЗ сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата.

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.

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, в частности, в том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не установлена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

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

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

Назначением решения по независимому пункту 1, в соответствии с приведенным в формуле оспариваемого патента родовым понятием, является способ управления соединениями внутри сети подвижной радиотелефонной связи.

Данный способ описывает алгоритм взаимодействия компонентов телефонной сети во время осуществления вызовов с мобильного телефона одним из абонентов сети. Согласно указанному выше способу в качестве аппаратных средств используются технические средства для передачи и формирования сигнала связи между абонентами.

Таким образом, можно констатировать, что признаки, характеризующие указанный выше способ носят технический характер, а сам способ характеризует процесс осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств.

Что же касается результата, направленного на установление надёжного управления телефонной связью, в рамках которого обеспечивается

возможность одновременного сообщения вызываемому абоненту о попытке вызова, произведённого вызывающим абонентом в условиях недостаточности средств на его счёте, а вызывающему абоненту о состоянии его счёта, то он носит технический характер.

Данный вывод основан на том, что, как следует из описания к оспариваемому патенту, указанный результат достигается за счет решения технической задачи по обеспечению связи между абонентами телефонных сетей.

При этом можно согласиться с доводами патентообладателя в том, что отличительные особенности способа по оспариваемому патенту в сравнении с техническим решением, раскрытым в патентном документе [1] (аналогичное техническое решение раскрыто в патентном документе [2]), также носят технический характер, поскольку характеризуют приём и передачу электрических сигналов в строго определённое время и в строго определённой последовательности посредством системы взаимосвязанного электронного оборудования.

Исходя из изложенного, можно констатировать, что в возражении не приведено доводов, позволяющих сделать вывод о том, что решение по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента не является техническим и не может охраняться в качестве изобретения.

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

В возражении приведён сравнительный анализ признаков, характеризующих способ по оспариваемому патенту и решений, известных из источников информации [1]-[9].

Так, можно согласиться с доводами возражения, что в каждом из патентных документов [1]-[9] раскрыты технические решения,

характеризующие способ управления соединениями внутри сети подвижной радиотелефонной связи. Соответственно, раскрытые в патентных документах [1]-[9] технические решения являются средствами того же назначения, что и изобретения по оспариваемому патенту.

Однако, в указанном выше анализе рассмотрена не вся совокупность технических признаков способа по оспариваемому патенту, в частности, в анализе не рассмотрены технические признаки, характеризующие установление транзитного соединения с вызывающим абонентом одновременно с передачей уведомления о недостаточности средств для совершения вызова.

При этом, можно констатировать, что из источников информации [1]-[9] (как по отдельности, так и в совокупности) не известны приведённые выше признаки независимого пункта 1 формулы оспариваемого патента.

Кроме того, согласно способу по оспариваемому патенту перед разъединением вызова соединение вызывающего абонента направляют средству формирования и передачи для вызывающего абонента уведомления о недостаточности средств для совершения вызова. Данная операция инициирует формирование сигнала о попытке осуществления вызова абонентом, не имеющим достаточных средств на счёте. Далее по данному сигналу устанавливают транзитное соединение с вызывающим абонентом одновременно с передачей уведомления о недостаточности средств для совершения вызова.

Указанная последовательность действий способа по оспариваемому патенту, характеризующая путь передачи сигналов связи от абонента к абоненту, не раскрыта в приведённых источниках информации, взятых как в отдельности, так и в совокупности.

Таким образом, в возражении отсутствуют доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень».

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.09.2015, патент Российской Федерации на изобретение № 2553452 оставить в силе.