

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 № 4520 (далее - Правила ГШС), рассмотрела возражение Черничкова В.Л. (далее - заявитель), поступившее 15.10.2015 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) от 24.07.2015 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке №2014107162/08 (опубликована 10.10.2015) при этом установлено следующее.

Заявлены «Способ краткосрочного страхования с использованием мобильного устройства (варианты) и система страхования» с приоритетом от 26.02.2014, совокупность признаков которых изложена в уточненной формуле, характеризующей группу изобретений, представленной в корреспонденции, поступившей 27.11.2014, в следующей редакции:

«1. Способ краткосрочного страхования с использованием мобильного устройства страхователем, предусматривающий регистрацию страхователя на сервере страховщика, заключение договора страхования, направление страхователем на сервер страховщика сообщения о помощи, позволяющего идентифицировать страхователя и его транспортное средство, и определить местонахождения мобильного устройства страхователя, отличающийся тем, что при получении сообщения о помощи сервер страховщика направляет запросы с указанием местонахождения страхователя на сервер скорой

помощи и на сервер учета ДТП с указанием автотранспортного средства, указанного в договоре страхования жизни и/или здоровья в случае ДТП, и получает данные о страхователе и/или его транспортном средстве от сервера скорой помощи и сервера учета ДТП.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что заявление о помощи содержит данные местоположения мобильного устройства страхователя, полученные посредством системы позиционирования.

3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что при получении заявления о помощи сервером страховщика определяют местоположение мобильного устройства страхователя по сигналам в сети или сетей мобильной связи.

4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что страхователь посредством средства удаленного доступа предварительно регистрируется на сервере страховщика, а в последующем для заключения договора страхования с использованием мобильного устройства направляет сообщение на сервер страховщика с недостающими данными, достаточные для заключения договора страхования.

5. Способ краткосрочного страхования с использованием мобильного устройства страхователем, предусматривающий регистрацию страхователя на сервере страховщика, заключение договора страхования, направление страхователем на сервер страховщика сообщения, позволяющего идентифицировать страхователя и его транспортное средство, и определить местонахождения мобильного устройства страхователя, отличающийся тем, что проводят мониторинг базы данных дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и выявляют автотранспортное средство, указанное в договоре страхования жизни и/или здоровья в случае ДТП, а при выявлении ДТП с участием автотранспортного средства страхователя, на мобильное устройство страхователя направляется запрос об оказании медицинской помощи.

6. Способ по п. 5, отличающийся тем, что при выявлении ДТП с участием автотранспортного средства страхователя на сервер скорой помощи направляется запрос об оказании медицинской помощи страхователю, а данные, полученные в результате мониторинга базы ДТП и по запросу с

сервера скорой помощи и мобильного устройства страхователя, отображаются на экране оператора страховщика.

7. Способ по п. 5, отличающийся тем, что страхователь посредством средства удаленного доступа предварительно регистрируется на сервере страховщика, указывая в сообщении данные, необходимые для заключения договора страхования, а в последующем для заключения договора страхования с использованием мобильного устройства направляет сообщение на сервер страховщика с недостающими данными, достаточные для заключения договора страхования.

8. Способ по п. 7, отличающийся тем, что страхователь предварительно регистрируется на сайте страховщика в сети Интернет.

9. Способ по п. 7, отличающийся тем, что страхователь предварительно регистрируется на сервере страховщика посредством мобильного устройства.

10. Способ по п. 5, отличающийся тем, что страхователь для заключение договора страхования отправляет СМС сообщение на сервер страховщика, отвечающего СМС сообщением, подтверждающим заключение договора страхования.

11. Система страхования, включающая сервер страховщика и мобильные устройства страхователей, причем сервер страховщика выполнен с возможностью регистрации страхователей посредством средств удаленного доступа, получения и обработки сообщений от мобильных устройств страхователей о дорожно-транспортных происшествиях (ДТП), отличающаяся тем, что дополнительно включает сервер учета ДТП и сервер скорой помощи, связанные с сервером страховщика, при этом сервер страховщика выполнен с возможностью запроса, получения и обработки данных от сервера учета дорожно-транспортных происшествий по транспортным средствам страхователей, а также запроса данных, получения и обработки данных от сервера скорой помощи.

12. Система по п. 11, отличающаяся тем, что дополнительно включает сервер сайта страховщика в сети Интернет, связанный с сервером страховщика, для регистрации страхователей.

13. Система по п. 11, отличающаяся тем, что включает средство отображения данных о ДТП с участием застрахованного лица и данных, полученных с сервера скорой помощи.

14. Система по п. 11, отличающаяся тем, что мобильное устройство страхователя включает аппаратно-программный модуль страхования, предусматривающий установление связи с сервером страховщика, прием и передачу данных и выполненный с возможностью хранения данных страхователя, данных о его средствах, полисы страхования, контактную информацию».

При вынесении решения Роспатента от 24.07.2015 об отказе в выдаче патента на изобретение к рассмотрению была принята вышеприведенная формула.

В решении Роспатента сделан вывод о том, что заявленная группа изобретений не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень», поскольку явным образом следует из предшествующего дате приоритета заявки уровня техники. При этом для подтверждения данного вывода в решении были приведены следующие патентные документы US 8401878 B2, WO 2012/141606 A2.

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выражает несогласие с выводами решения Роспатента.

Заявитель отмечает, что из цитируемых в решении патентных документов не следует явным образом вся совокупность признаков независимых пунктов 1, 5 и 11 формулы заявленного изобретения. Кроме того, заявитель выражает несогласие с доводами решения Роспатента о том, что результат, а именно «сокращение интервала времени с момента получения страховщиком данных о ДТП от страхователя до получения страховщиком данных о ДТП от сервера учета ДТП ГИБДД и сервера Службы скорой помощи», не имеет технического характера.

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

С учетом даты подачи заявки (26.02.2014) правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения 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, правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности.

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 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 быстрогодействия 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 достигается лишь благодаря соблюдению определенного порядка при осуществлении тех или иных видов деятельности на основе договоренности между ее участниками или установленных правил.

Согласно подпункту 1 пункта 24.5 Регламента ИЗ заявленное предложение проверяется на соответствие условиям патентоспособности «промышленная применимость», «новизна» и «изобретательский уровень», если в отношении него не сделан вывод о том, что оно относится к исключенным из патентной охраны.

Существо предложенного решения выражено в приведенной выше формуле, характеризующей группу изобретений, которую коллегия принимает к рассмотрению.

Как следует из описания и формулы, характеризующей группу изобретений, заявленные предложения направлены на организацию процесса страхования на основании заключенного договора краткосрочного страхования между страховщиком и страхователем. Для организации упомянутого процесса страхования используются сервер страховщика, осуществляющий регистрацию страхователя, сервер скорой помощи, сервер учета и база данных ДТП, мобильное устройство страхователя. Упомянутые сервера, база данных и мобильное устройство страхователя взаимодействуют между собой путем обмена информацией, причем взаимодействие осуществляется благодаря применению на данных аппаратных средствах соответствующего программного обеспечения, которое позволяет регулировать процесс получения и представления информации. Указанные аппаратные средства согласно концепции заявленного предложения, используются на основании определенной договоренности между страхователем и страховщиком для обеспечения краткосрочного страхования жизни и здоровья в случае дорожно-транспортного происшествия.

Исходя из изложенного, можно констатировать, что задействованные в процессе страхования технические средства используются по своему прямому назначению и не претерпевают каких-либо конструктивных изменений.

Кроме того, заявитель отмечает, что предложенные решения направлены на сокращение интервала времени с момента получения страховщиком данных о ДТП от страхователя до получения страховщиком данных о ДТП от сервера учета ДТП ГИБДД и сервера Службы скорой помощи. Однако такой результат не является характеристикой каких-либо технических эффектов, явлений, свойств и т.п. Указанный результат нельзя считать объективно проявляющимся техническим результатом, поскольку он достигается лишь благодаря соблюдению определенного порядка при осуществлении действий по страхованию. Причём такой порядок включает обязанность страхователя зарегистрироваться и заключить договор страхования со страховщиком. Для получения данных от серверов скорой

помощи и учета ДТП необходимо, чтобы они такие данные уже содержали, причем ввод таких данных осуществляется уполномоченными сотрудниками.

В материалах заявки (описание на дату подачи заявки) и в материалах возражения отсутствует указание на характеристики каких-либо технических эффектов, свойств и т.п., которые объективно проявлялись бы при осуществлении заявленных решений.

Таким образом, можно констатировать, что существо заявленных предложений выражается в совокупности приёмов и операций, осуществляемых субъектами в соответствии с установленными правилами и подчиненных решению конкретной задачи по страхованию жизни и здоровья в случае дорожно-транспортного происшествия. При этом не достигается какой-либо технический результат.

Из вышесказанного следует, что предложенные решения по независимым пунктам 1 и 5 указанной выше формулы представляют собой метод хозяйственной деятельности.

Что касается системы по пункту 11 приведённой выше формулы, то данное решение не может быть отнесено к техническому по основаниям, изложенным ниже.

Система краткосрочного страхования согласно пункту 11 формулы включает сервер учета ДТП и сервер скорой помощи, связанные с сервером страховщика, который используется для регистрации, получения и обработки информации, мобильное устройство страхователя. Данные средства используются по своему прямому назначению согласно определённым предписаниям и договорённостям между страхователем и страховщиком.

Результатом такого использования как можно установить из материалов заявки является сокращение интервала времени с момента получения страховщиком данных о ДТП от страхователя до получения страховщиком данных о ДТП от сервера учета ДТП ГИБДД и сервера Службы скорой помощи.

Однако, такой результат не может считаться имеющим технический

характер, так как не является характеристикой технического эффекта, явления или свойства, а также не проявляется объективно, поскольку достигается лишь благодаря соблюдению определенного порядка при осуществлении взаимодействия между страхователем и страховщиком.

Таким образом, можно констатировать, что в результате взаимодействия указанных выше средств посредством определённого программного обеспечения и предписаний между участниками процесса краткосрочного страхования, не достигается технический результат, а решение в целом носит нетехнический характер.

Из изложенного выше следует, что предложенное решение по независимому пункту 11 указанной выше формулы не может быть признано техническим (см. пункт 1 статьи 1350 Кодекса).

Указанные выше доводы были доведены до сведения заявителя на заседании коллегии от 27.05.2016.

В соответствии с тем, что заявленное решение не может быть признано решением, являющимся изобретением в соответствии с пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, анализ доводов решения Роспатента и возражения, касающихся несоответствия заявленного решения условию патентоспособности «изобретательский уровень», не проводился (см. подпункт 1 пункта 24.5 Регламента ИЗ).

В отношении доводов, изложенных в "особом мнении", поступившем 01.06.2016, необходимо отметить следующее.

Заседания коллегий по рассмотрению возражения проходили в полном соответствии с Правилами ППС.

На коллегии было установлено, что по причинам, изложенным выше, предложенные решения не могут быть признаны техническими. Данные доводы были доведены до сведения заявителя на заседании коллегии от 27.05.2016.

При этом Правилами ППС не предусмотрено направление заявителю «Уведомления экспертизы о результатах проверки патентоспособности» на стадии оспаривания решения Роспатента об отказе в выдаче патента на

изобретение.

Таким образом, доводы особого мнения о необходимости направления указанной выше корреспонденции в адрес заявителя являются некорректными.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.10.2015, изменить решение Роспатента от 24.07.2015 и отказать в выдаче патента на изобретение по вновь выявленным обстоятельствам.