

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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение КОМБЕРС, ИНК., США (COMVERSE, INC., USA) (далее – заявитель), поступившее 08.07.2014 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 11.12.2013 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2011145400/08, при этом установлено следующее.

Заявлена группа изобретений «Способ контроля потребления совместно используемой услуги, система контроля совместно используемой услуги и машиночитаемый носитель информации», совокупность признаков которых изложена в уточненной формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 21.10.2013, в следующей редакции:

«1. Способ контроля потребления совместно используемой услуги, включающий: получение первого баланса, определяющего доступные теневые средства для оплаты услуги для абонента, причем абонент может расходовать первый баланс, получение второго баланса, определяющего фактически доступные средства для оплаты указанной услуги, причем абонент может расходовать второй баланс, и определение достаточности первого и второго балансов для обеспечения расходов на запрошенное использование указанной услуги, передачу сообщения, содержащего

разрешение на запрошенное использование указанной услуги указанным абонентом, если первый и второй балансы достаточны для обеспечения расходов на запрошенное использование, и уменьшение первого и второго балансов на сумму расходов на указанное использование.

2. Способ по п. 1, в котором второй баланс расходуется либо указанным абонентом, либо другим абонентом.

3. Способ по п. 1, в котором определение достаточности включает: определение наименьшего значения из величин первого и второго балансов, и принятие решения о достаточности первого и второго балансов для обеспечения указанной услуги, если наименьшее значение достаточно для ее обеспечения.

4. Способ по п. 1, в котором первый и второй балансы являются подчиненными балансами общего лицевого счета для оплаты указанной услуги.

5. Способ по п.1, в котором первый баланс является подчиненным балансом первого лицевого счета для оплаты указанной услуги, и второй баланс является подчиненным балансом второго лицевого счета для оплаты указанной услуги.

6. Способ по п. 1, в котором второй баланс является суммой балансов различных источников для оплаты указанной услуги.

7. Способ по п. 1, в котором указанную услугу выбирают из группы, состоящей из услуги телефонной связи, услуги передачи данных и кредитной операции.

8. Система контроля совместно используемой услуги, содержащая: процессор, и запоминающее устройство, содержащее команды, которые управляют процессором для выполнения им следующих действий: получение первого баланса, определяющего доступные теневые средства для оплаты услуги для абонента, причем абонент может расходовать первый

баланс, получение второго баланса, определяющего фактически доступные средства для оплаты указанной услуги, причем абонент может расходовать второй баланс, и определение достаточности первого и второго балансов для обеспечения расходов на запрошенное использование указанной услуги, передача в некоторое устройство сообщения, содержащего разрешение на запрошенное использование указанной услуги указанным абонентом, если первый и второй балансы достаточны для обеспечения расходов на запрошенное использование, и уменьшение первого и второго балансов на сумму расходов на указанное использование.

9. Система по п. 8, в которой второй баланс может расходоваться либо указанным абонентом, либо другим абонентом.

10. Система по п. 8, в которой определение включает: определение наименьшего значения из величин первого и второго балансов, и принятие решения о достаточности первого и второго балансов для обеспечения указанной услуги, если наименьшее значение достаточно для ее обеспечения.

11. Система по п. 8, в которой первый и второй балансы являются подчиненными балансами общего лицевого счета для оплаты указанной услуги.

12. Система по п. 8, в которой первый баланс является подчиненным балансом первого лицевого счета для оплаты указанной услуги, и второй баланс является подчиненным балансом второго лицевого счета для оплаты указанной услуги.

13. Система по п. 8, в которой второй баланс является суммой балансов различных источников для оплаты указанной услуги.

14. Система по п. 8, в которой указанную услугу выбирают из группы, состоящей из услуги телефонной связи, услуги передачи данных и кредитной операции.

15. Машиночитаемый носитель информации, содержащий команды, физически реализованные на нем, которые могут быть считаны процессором, и при их выполнении процессор будет выполнять следующие действия: получение первого баланса, определяющего доступные теневые средства для оплаты услуги для абонента, причем абонент может расходовать первый баланс, получение второго баланса, определяющего фактически доступные средства для оплаты указанной услуги, причем абонент может расходовать второй баланс, и определение достаточности первого и второго балансов для обеспечения расходов на запрошенное использование указанной услуги, передача в некоторое устройство сообщения, содержащего разрешение на запрошенное использование указанной услуги указанным абонентом, если первый и второй балансы достаточны для обеспечения расходов на запрошенное использование, и уменьшение первого и второго балансов на сумму расходов на указанное использование.

16. Носитель информации по п. 15, для которого второй баланс может расходоваться либо указанным абонентом, либо другим абонентом.

17. Носитель информации по п. 15, для которого определение включает: определение наименьшего значения из величин первого и второго балансов, и принятие решения о достаточности первого и второго балансов для обеспечения указанной услуги, если наименьшее значение достаточно для ее обеспечения.

18. Носитель информации по п. 15, для которого первый и второй балансы являются подчиненными балансами общего лицевого счета для оплаты указанной услуги.

19. Носитель информации по п. 15, в котором первый баланс является подчиненным балансом первого лицевого счета для оплаты указанной услуги, и второй баланс является подчиненным балансом второго лицевого

счета для оплаты указанной услуги.

20. Носитель информации по п. 15, для которого второй баланс является суммой балансов различных источников для оплаты указанной услуги.

21. Носитель информации по п. 15, для которого указанную услугу выбирают из группы, состоящей из услуги телефонной связи, услуги передачи данных и кредитной операции.

22. Способ по п. 1, в котором обеспечивается множество первых балансов для множества доступных теневых средств для оплаты услуги, причем каждые доступные теневые средства связаны с одним из множества абонентов, и множество первых балансов составляют некоторую сумму, причем первый баланс может расходоваться его соответствующим абонентом, и сумма множества первых балансов доступных теневых средств превышает второй баланс фактически доступных средств для оплаты услуги.

23. Система по п. 8, в котором обеспечивается множество первых балансов для множества доступных теневых средств для оплаты услуги, причем каждые доступные теневые средства связаны с одним из множества абонентов, и множество первых балансов составляют некоторую сумму, причем первый баланс может расходоваться его соответствующим абонентом, и сумма множества первых балансов доступных теневых средств превышает второй баланс фактически доступных средств для оплаты услуги.

24. Носитель информации по п. 15, в котором обеспечивается множество первых балансов для множества доступных теневых средств для оплаты услуги, причем каждые доступные теневые средства связаны с одним из множества абонентов, и множество первых балансов составляют некоторую сумму, причем первый баланс может расходоваться его соответствующим абонентом, и сумма множества первых балансов доступных теневых средств превышает второй баланс фактически

доступных средств для оплаты услуги».

При вынесении решения Роспатента от 11.12.2013 об отказе в выдаче патента на изобретение к рассмотрению была принята вышеприведенная формула, характеризующая группу изобретений.

В решении Роспатента сделан вывод о том, что заявленная группа изобретений не соответствует условию патентоспособности «новизна» ввиду известности из уровня техники технического решения по патентному документу US 2004/0153407 (далее – [1]).

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

Заявитель отмечает, что признаки независимых пунктов 1, 8 и 15 предложенной формулы, касающиеся того, что первый и второй балансы по отдельности достаточны для обеспечения расходов на запрошенное использование услуги, а также передачи сообщения, содержащего разрешение на запрошенное использование услуги абонентом только в том случае, если первый и второй балансы по отдельности достаточны для обеспечения расходов на запрошенное использование, не присущи техническому решению по патентному документу [1].

В возражении также отмечено, что техническое решение по патентному документу [1] не раскрывает стадии уменьшения первого и второго балансов на сумму расходов на указанное использование.

Таким образом, по мнению заявителя, техническому решению по патентному документу [1] не присуща вся совокупность признаков каждого независимого пункта приведенной выше формулы, соответственно,

заявленная группа изобретений соответствует условию патентоспособности «новизна».

При этом заявителем в возражении представлен вариант скорректированной формулы.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты международной подачи заявки (30.04.2009), правовая база для оценки патентоспособности заявленной группы изобретений 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).

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 подпункту 3 пункта 24.5.4 Регламента ИЗ если заявлена группа изобретений, проверка патентоспособности проводится в отношении каждого из входящих в нее изобретений. Патентоспособность группы изобретений может быть признана только тогда, когда патентоспособны все изобретения группы.

Существо заявленной группы изобретений выражено в приведенной выше формуле, которую коллегия принимает к рассмотрению.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и в возражении, показал следующее.

Объектами защиты, согласно приведенной выше формуле, являются способ контроля потребления совместно используемой услуги, система контроля совместно используемой услуги и машиночитаемый носитель информации.

При этом в приведенной выше формуле, характеризующей группу изобретений, все указанные выше объекты представлены в общем виде.

В патентном документе [1] описываются способ и система контроля потребления совместно используемой услуги, причем система реализована путем использования машиночитаемого носителя информации в компьютерной среде.

Таким образом, можно констатировать, что в патентном документе [1] раскрыты средства того же назначения, что и в заявленных решениях.

Способ по патентному документу [1] включает получение первого баланса, определяющего доступные теневые средства для оплаты услуги для абонента, причем абонент может расходовать первый баланс, получение

второго баланса, определяющего фактически доступные средства для оплаты указанной услуги, причем абонент может расходовать второй баланс.

Причем согласно описанию данного патентного документа (см., описание, абзацы: [0030], [0049], [0055], [0056], [0059], [0116], [0427], [0428], [0519]-[0522]) в случае недостаточности одного из балансов не исключается возможность их пополнения до необходимого значения, что свидетельствует о поддержании каждого из балансов достаточными для оплаты востребованной услуги. При этом абонент уведомляется о величинах балансов. Соответственно, способ по патентному документу [1] также включает определение достаточности первого и второго балансов для обеспечения расходов на запрошенное использование указанной услуги, передачу сообщения, содержащего разрешение на запрошенное использование указанной услуги указанным абонентом, если первый и второй балансы достаточны для обеспечения расходов на запрошенное использование, и уменьшение первого и второго балансов на сумму расходов на указанное использование.

В патентном документе [1] также раскрыта система контроля потребления совместно используемой услуги и машиночитаемый носитель.

Так, система по патентному документу [1] содержит процессор, запоминающее устройство, которое включает команды, управляющие процессором для выполнения им действий согласно вышеуказанному способу по патентному документу [1]. При этом запоминающее устройство может быть реализовано в виде машиночитаемого носителя, например, компакт-диска, памяти компьютера или любой системы хранения (см., описание, абзац [0027]).

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что все признаки независимых пунктов 1, 8 и 15 заявленной формулы,

характеризующей группу изобретений, присущи известному из уровня техники решению, включая и характеристику назначений, т.е. заявленные изобретения по независимым пунктам 1, 8 и 15 не соответствуют условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1350 Кодекса и подпункт 4 пункта 24.5.2 Регламента ИЗ).

Что касается признаков зависимых пунктов 2-7, 9-14, 16-24, то они также известны из патентного документа [1] (см., описание, абзацы: [0027], [0038], [0039], [0048], [0049], [0055], [0056], [0059], [0061]).

Таким образом, в возражении не содержится доводов, позволяющих сделать вывод о неправомерности вынесенного Роспатентом решения.

Что касается скорректированной формулы, представленной в возражении, то внесенные в неё уточнения касаются редакции изложения признаков без изменения их смыслового содержания. Соответственно, внесенные уточнения не устраняют причин, послуживших основанием для сделанного выше вывода.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.07.2014, решение Роспатента от 11.12.2013 оставить в силе.