

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 Муллова С.Б. (далее – заявитель), поступившее 16.06.2014, на решение от 13.01.2014 Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2011120224/08, при этом установлено следующее.

Заявлена группа изобретений: “Способ оказания электронных услуг через представителя”, совокупность признаков которых изложена в формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 08.11.2012, в следующей редакции:

“1. Способ оказания электронных услуг через представителя, согласно которому представитель выполняет требования организатора электронной услуги, необходимые для получения электронной услуги, получатель услуги подтверждает полномочия представителя по получению электронной услуги от имени получателя услуги, отличающийся тем, что представитель и получатель услуги осуществляют обмен документами, подписанными своими электронными подписями, в электронном виде по каналам связи.

2. Способ оказания электронных услуг через представителя, согласно которому представитель выполняет требования организатора электронной

услуги, необходимые для получения электронной услуги, получатель услуги подтверждает полномочия представителя по получению электронной услуги от имени получателя услуги, отличающийся тем, что представитель и получатель услуги осуществляют обмен документами, подписанными своими электронными подписями и зашифрованными, в электронном виде по каналам связи.

3. Способ оказания электронных услуг через представителя, согласно которому представитель выполняет требования организатора электронной услуги, необходимые для получения электронной услуги, получатель услуги подтверждает полномочия представителя по получению электронной услуги от имени получателя услуги, отличающийся тем, что представитель и получатель услуги осуществляют обмен документами, подписанными своими электронными подписями, в электронном виде по каналам связи, а все операции, связанные с получением электронных документов от получателя услуги представителем, передачей представителем электронных документов организатору услуги, а также получением электронных документов от организатора электронной услуги и передачей их получателю услуги автоматизированы.

4. Способ оказания электронных услуг через представителя, согласно которому представитель выполняет требования нескольких организаторов электронных услуг, необходимых для получения электронных услуг у нескольких организаторов, получатель услуги подтверждает полномочия представителя по получению электронных услуг у нескольких организаторов электронных услуг от имени получателя услуги, отличающийся тем, что представитель и получатель услуги осуществляют обмен документами, подписанными своими электронными подписями, в электронном виде по каналам связи, при этом представитель и получатель услуги используют одно и то же техническое решение по обмену

документами для получения электронных услуг у разных организаторов электронных услуг.”

Данная формула, характеризующая группу изобретений, была принята к рассмотрению при экспертизе заявки по существу.

По результатам рассмотрения Роспатент 13.01.2014 принял решение об отказе в выдаче патента в связи с несоответствием заявленных изобретений по п.п.1-4 формулы условию патентоспособности “новизна”.

В подтверждение данного вывода в решении Роспатента приведены сведения о патентном документе US 2005/0257045 A1, опубл. 17.11.2005 (далее – [Д1]).

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 выразил несогласие с мотивировкой решения Роспатента, указывая, что: “... раскрытый в Д1 способ оказания услуг не является способом оказания электронных услуг через представителя. Экспертиза отождествляет посредника (intermediary) из Д1 с представителем в заявляемом способе. Для того, чтобы сделать такой вывод, необходимо, чтобы посредник в Д1 выполнял те же функции, что и представитель в заявляемом способе.”

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (19.05.2011) 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).

В соответствии с пунктом 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). Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1350 Кодекса изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с подпунктом (1.1) пункта 10.7.4.3 Регламента, 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. 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.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 10.8 Регламента формула изобретения должна выражать сущность изобретения, т.е. содержать совокупность его существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 24.5 Регламента, при проверке патентоспособности заявленного предложения проверяется, может ли оно быть признано относящимся к изобретениям. Для этого определяется, не относится ли заявленное предложение к решению, не являющемуся изобретением в соответствии с пунктом 5 статьи 1350 Кодекса. Проверка осуществляется с учетом прототипа, выявленного заявителем. Заявленное решение не признается относящимся к изобретениям в смысле положений пункта 5 статьи 1350 Кодекса, в частности, если все признаки, отличающие заявленное решение от его прототипа, являются характерными для решений, которые в соответствии с указанным пунктом не являются изобретениями. В случаях, когда эти признаки невозможно однозначно отнести к характерным для указанных решений, следует учитывать характер задачи, на решение которой направлены эти отличительные признаки, и характер результата, на достижение которого они влияют. Заявленное предложение, в отношении которого не сделан вывод о том, что оно относится к исключенным из патентной охраны, проверяется на соответствие условиям промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 24.5.2 Регламента проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков изобретения, содержащихся в независимом пункте формулы.

В соответствии с подпунктом (4) пункта 24.5.2 Регламента

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.

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

Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в решении Роспатента, в отношении патентоспособности заявленных способов по пунктам 1-4 формулы, показал следующее.

В качестве назначения заявленных предложений по пунктам 1-4 формулы в материалах заявки указано – способ оказания электронных услуг через представителя.

При этом, признаки формулы описывают последовательность действий хозяйствующих субъектов (организатора электронной услуги, представителя и получателя электронной услуги) и приемы осуществления действий с документами, направленные на рациональное осуществление процесса получения электронной услуги.

Для рационализации этого процесса заявитель предлагает использовать каналы связи, через которые осуществляется передача документов, подписанных электронными подписями, между хозяйствующими субъектами.

Однако, наличие таких каналов связи характеризует лишь организационно-технические средства, применяемые для операций с документами. Указанные каналы связи используются по своему прямому назначению и не претерпевают каких-либо конструктивных изменений.

Что касается признака, характеризующего условия наличия на документах электронной подписи, то здесь необходимо отметить следующее.

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) — реквизит электронного

документа, полученный в результате криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа подписи. Электронная подпись предназначена для идентификации лица, подписавшего электронный документ, и является полноценной заменой (аналогом) собственноручной подписи в случаях, предусмотренных законом.

Следовательно, указанный признак представляет собой вид передаваемой по каналам связи информации, характеризующей участвующих в процессе обмена документами лиц.

Таким образом, совокупность признаков пунктов 1-4 заявленной формулы характеризует правила и методы хозяйственной деятельности, нацеленной на рационализацию документооборота при получении электронной услуги.

Нетехнический характер заявленного решения подтверждается также отсутствием указания в материалах заявки результатов, которые могут быть отнесены к техническим.

В соответствии с процитированным выше подпунктом (1.1) пункта 10.7.4.3 Регламента, технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства.

Результаты, заключающиеся в снижении затрат на осуществление передачи документов от получателя услуги к представителю и снижение затрат представителя на обработку документов, полученных от получателя услуги, при передаче их организатору электронной услуги, а также при получении документов от организатора электронной услуги и передаче их получателю услуги представляют собой экономический эффект от использования заявленного предложения. Кроме того, указанные результаты не проявляются объективно, т.к. увеличиваются затраты на закупку и обслуживание необходимого оборудования.

Результат, заключающийся в сведении к минимуму, то есть к одному,

решений по обмену документами, которые должны быть у получателя услуги и представителя, для получения различных электронных услуг и у различных организаторов электронных услуг, то данный результат достигается не решением какой-либо технической задачи (например, усовершенствованием конструкции линий связи), а лишь благодаря соблюдению определенного порядка обмена документами на основе договоренности между участниками (подпункт (1.1) пункта 10.7.4.3 Регламента), и, следовательно, не может считаться имеющим технический характер.

Что касается результатов, заключающихся в ускорении обмена документами между получателем услуги и его представителем; упрощении и ускорении процедуры подготовки (обработки) документов, полученных представителем от получателя услуги, при передаче их организатору электронной услуги, а также при получении документов от организатора электронной услуги и передаче их получателю услуги, то данные результаты достигаются не в процессе решения технической задачи, а на основе договоренности между участниками, использующими имеющиеся технические средства, без какого-либо изменения самих технических средств. Кроме того, указанные результаты не проявляются объективно, т.к. зависят от “скорости взаимодействия” пользователей с “каналами связи”; для плохо подготовленных пользователей никакого ускорения не произойдет).

Таким образом, указанные результаты говорят лишь о рационализации процесса получения электронной услуги при использовании заявленного предложения.

На основании изложенного, можно констатировать, что заявленные способы оказания электронных услуг через представителя по пунктам 1-4 предложенной формулы не являются изобретениями (пункт 5 статьи 1350 Кодекса).

Следовательно, возражение не содержит доводов, позволяющих признать заявленную группу решений патентоспособными.

Ввиду изложенного выше заключения проверка заявленной группы решений на их соответствие условию патентоспособности “новизна” не проводилась (подпунктом (1) пункта 24.5 Регламента).

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.06.2014, изменить решение Роспатента от 13.01.2014 и отказать в выдаче патента по вновь выявленным обстоятельствам.