

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 ППС), рассмотрела возражение Бодренко А.И. (далее – заявитель), поступившее 26.02.2016 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 08.10.2015 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2013154454/08 (дата публикации заявки: 20.06.2015), при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Способ организации электронной почты», совокупность признаков которого изложена в формуле, представленной на дату подачи заявки, в следующей редакции:

«Способ организации электронной почты, заключающийся в том, что электронные сообщения отправляют, пересылают, получают и хранят в режиме постоянного подключения компьютеров пользователя-отправителя и пользователя-получателя к Интернету, и в режиме постоянного подключения этих компьютеров к действующей поверх Интернета оверлейной пиринговой компьютерной сети в качестве узлов этой сети, с получением сетевых адресов компьютеров в этой сети, отличающийся тем, что электронные сообщения отправляют, пересылают и получают через действующую поверх Интернета оверлейную пиринговую компьютерную сеть по сетевым адресам компьютеров в этой сети в соответствии с технологией передачи файлов, применяемой в этой сети, при этом хранение электронных сообщений производят на компьютере пользователя-получателя электронного

сообщения на устройстве хранения информации.»

При вынесении решения Роспатента от 08.10.2015 об отказе в выдаче патента на изобретение к рассмотрению была принята вышеприведенная формула.

В решении Роспатента сделан вывод о несоответствии заявленного изобретения, охарактеризованного в упомянутой формуле, условию патентоспособности «изобретательский уровень» ввиду известности из уровня техники сведений из следующих источников информации:

- US 20040064511, 01.04.2004 (далее – [1]);

- EP 1330094, 23.07.2003 (далее – [2]);

- журнал «Сети и системы связи», №11 за 2006 г.. Статья: Ю.Н. Гуркин, Ю.А. Семёнов, «Файлообменные сети P2P: Основные принципы, протоколы, безопасность», (далее – [3]).

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 ни в одном из источников информации [1]-[3] не раскрыты признаки, характеризующие отправление, пересылку, получение и хранение электронных сообщений в режиме постоянного подключения компьютеров пользователя-отправителя и пользователя-получателя к действующей поверх Интернета оверлейной пиринговой компьютерной сети.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (06.12.2013) 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 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 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 7 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ в случае наличия в формуле изобретения признаков, в отношении которых заявителем не определен технический результат, или в случае, когда установлено, что указанный им технический результат не достигается, подтверждения известности влияния таких отличительных признаков на технический результат не требуется.

Существо заявленного предложения выражено в приведенной выше формуле, которую коллегия принимает к рассмотрению.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и в возражении, с учетом материалов заявки, показал следующее.

Заявленным решением, согласно приведенной выше формуле, является способ организации электронной почты. При этом данный способ в указанной формуле изобретения представлен в общем виде.

В патентном документе [1] раскрыт способ организации электронной почты, т.е. средство того же назначения, что и заявленное решение.

В способе по патентному документу [1] электронные сообщения отправляют, пересылают и получают через действующую поверх Интернета компьютерную сеть по сетевым адресам компьютеров в этой сети в соответствии с технологией передачи файлов, применяемой в этой сети. Хранение электронных сообщений производят на компьютере пользователя-получателя электронного сообщения на устройстве хранения информации.

Согласно способу по патентному документу [1] указанная сеть является сетью P2P (от англ. peer-to-peer, P2P — равный к равному), при которой обеспечивается возможность создания и функционирования сети равноправных узлов. Кроме того, согласно определению [см., например, {Вячеслав Дорот и др., «Толковый словарь современной компьютерной лексики» 3-е издание, переработанное и дополненное, Санкт-Петербург, «БХВ-Петербург», 2004 г.}, {Э. Таненбаум, Д. Уэзеролл, «Компьютерные сети», 5-е издание, изд. «ПИТЕР», Москва, 2012 г.}] сеть P2P является пиринговой сетью, которая представляет собой вариант оверлейной сети (оверлейная сеть - общий случай логической сети, создаваемой поверх другой сети, например сети Интернет).

Исходя из вышесказанного, можно констатировать, что заявленное изобретение отличается от технического решения, известного из патентного документа [1] тем, что электронные сообщения отправляют, пересылают, получают и хранят при постоянном подключении компьютеров пользователя-отправителя и пользователя-получателя к Интернету.

При этом можно согласиться с мнением заявителя, что отличительные признаки, характеризующие наличие постоянного подключения

компьютеров к сети Интернет, находятся в причинно-следственной связи с указанным в описании заявки и возражении техническим результатом, заключающимся в обеспечении отправления, пересылки, получения и хранения электронных сообщений без использования Интернет-сервера.

В решении Роспатента приведены источники информации [2] и [3], на основании сведений из которых сделан вывод об известности приведенных выше отличительных признаков из уровня техники.

Так, возможность отправления, получения, пересылки и хранения электронных сообщений при постоянном подключении компьютеров пользователя-отправителя и пользователя-получателя к Интернету, раскрыта в патентном документе [2] (см., колонку 3, абзац [0011]).

При этом в источнике информации [3] раскрыты сведения, подтверждающие влияние отличительных признаков на указанный в описании заявки технический результат, заключающийся в обеспечении отправления, пересылки, получения и хранения электронных сообщений без использования Интернет-сервера.

Таким образом, изобретение, представленное в указанной выше формуле, не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень» (см. пункт 2 статьи 1350 Кодекса и подпункт 1 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ).

Исходя из вышеизложенного, следует, что в возражении отсутствуют доводы, позволяющие признать вынесенное Роспатентом решение необоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.02.2016, решение Роспатента от 08.10.2015 оставить в силе.