

Палата по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008, в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ 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 Общества с ограниченной ответственностью "АЙТИКОМ" (далее – заявитель), поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.01.2008 на решение экспертизы об отказе в выдаче патента на полезную модель по заявке № 2005124998/22, при этом установлено следующее.

Заявлена полезная модель "Система связи", совокупность признаков которой изложена в уточненной формуле полезной модели, представленной в письме заявителя от 05.02.2007, в следующей редакции:

"1. Система связи, содержащая сеть оператора мобильной связи, один или более мобильных терминалов, осуществляющих связь с сетью оператора мобильной связи, сервер, подсоединенный к сети оператора мобильной связи, при этом сервер содержит одно или более средств для связи с мобильными терминалами через сеть оператора мобильной связи, каждое из которых включает в себя идентификатор, отличающийся от идентификаторов остальных из этих средств, и каждый мобильный терминал содержит пользовательское средство для связи с сервером через сеть оператора мобильной связи, включающее в себя идентификатор, идентичный идентификатору одного средства из упомянутых одного или более средств из состава сервера, причем средство из состава сервера и пользовательское средство из состава мобильного терминала с одним и тем же идентификатором

предназначены для осуществления связи друг в другом посредством сообщений с включением упомянутого идентификатора в каждое из сообщений перед передачей, при этом как упомянутое пользовательское средство из состава мобильного терминала, так и упомянутое средство из состава сервера выполнены с возможностью инициирования данного осуществления связи.

2. Система связи по п.1, отличающаяся тем, что в ней каждое средство из упомянутых одного или более средств из состава сервера выполнено с возможностью автоматической авторизации соответствующего ему пользовательского средства из состава терминала на основе идентификатора, включенного в принятое от него сообщение.

3. Система связи по п.1, отличающаяся тем, что в ней с каждым пользовательским средством связан пользовательский интерфейс.

4. Система связи по пп.3, отличающаяся тем, что в ней по меньшей мере одно средство из упомянутых одного или более средств из состава сервера предназначено для предоставления контента на мобильные терминалы, при этом контент непосредственно хранится на сервере и/или на сервере имеется информация о местонахождении контента.

5. Система связи по п.4, отличающаяся тем, что в ней контент представляет собой совокупность аудиовизуальных объектов, с каждым из которых связан уникальный код, а каждое соответствующее пользовательское средство содержит отображаемый пользовательским интерфейсом каталог, включающий в себя элементы, соответствующие упомянутым объектам, при этом пользовательское средство, при активации пользователем некоторого элемента выполнено с возможностью формирования сообщения-запроса на предоставление соответствующего этому элементу аудиовизуального объекта с дополнительным включением в это сообщение уникального кода запрашиваемого объекта.

6. Система связи по п.5, отличающаяся тем, что в ней сообщение-

запрос представляет собой по меньшей мере одно сообщение службы коротких сообщений (SMS).

7. Система связи по п.6, отличающаяся тем, что в ней сформированный SMS-запрос направляется мобильным терминалом в сеть оператора мобильной связи на номер со специальной тарификацией с целью взимания оплаты за запрошенный аудиовизуальный объект, и данный объект на мобильный терминал предоставляется сервером после приема подтверждения оплаты.

8. Система связи по п.6, отличающаяся тем, что в ней пользовательское средство дополнительно выполнено с возможностью вставки в сформированный SMS-запрос информации о функциональных возможностях мобильного терминала, а соответствующее средство из состава сервера выполнено с возможностью предоставления на мобильный терминал запрошенного аудиовизуального объекта, адаптированного под функциональные возможности мобильного терминала, на основе упомянутой информации."

По результатам рассмотрения заявки экспертизой было вынесено решение об отказе в выдаче патента на полезную модель в связи с тем, что предложенное в заявке решение не является техническим решением и в соответствии с п.2.1(1) Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденных приказом Роспатента от 06.06.2003 №83, и зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4845 (далее – Правила ПМ) не может охраняться в качестве полезной модели. Данный вывод был сделан экспертизой на основании того, что указанный в заявке результат обеспечивается благодаря применению программы для электронной вычислительной машины и используемого в такой программе алгоритма, а такой результат, согласно п.3.2.4.3(1.1) Правил ПМ, не считается имеющим технический характер. Следовательно, предложенное в заявке решение не является техническим решением.

В своем возражении заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, указав, что «заявленное предложение находится в общей канве предложений и разработок, направленных на решение технической задачи повышения эффективности и, в частности, автоматизации взаимодействия между мобильным терминалом и сервером в системе связи».

Заявитель также обратил внимание на то, что при решении поставленной задачи достигается повышенная степень интерактивности и прозрачности при эксплуатации пользователем заявленной системы, что выражается, в частности, в уменьшении количества операций ввода/вывода на терминале, снижении затрачиваемого пользователем времени, а также объема передаваемой служебной информации между терминалом и сервером, причем данные технические эффекты объективно проявляются при использовании заявленного предложения.

Кроме того, заявитель не согласен, что соответствующие заявленному предложению возможности сервера и терминалов обеспечиваются благодаря установленному на них программному обеспечению, отметив, что в описании заявки раскрыт "предпочтительный, но не единственный вариант осуществления настоящего предложения".

При этом, по мнению заявителя, экспертизой неверно трактуются положения п.3.2.4.3(1.1) Правил ПМ, в частности, указанные положения должны применяться в целом, т.е. "предусловием указания на достижение результата только благодаря применению программы для ЭВМ должно быть то, что чтобы этот результат заключался только в получении той или иной информации".

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты поступления заявки, правовая база для оценки

соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" от 07.02.2003 № 22 – ФЗ (далее – Закон) и упомянутые выше Правила ПМ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.

В соответствии с пунктом 2.1(1) Правил ПМ в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. К устройствам относят конструкции и изделия.

В соответствии с п.17.8 Правил ПМ заявленное предложение не признается относящимся к объектам, охраняемым в качестве полезных моделей, если оно в целом в том виде, как охарактеризовано в пункте формулы, не является техническим решением, относящимся к устройству (пункт 2.1 Правил ПМ) или подпадает под перечень предложений, приведенных в пункте 2.2 Правил ПМ.

В соответствии с п.3.2.4.3(1.1) Правил ПМ сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью 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 изготовлении либо использовании устройства.

Получаемый результат не считается имеющим технический характер, в частности, если он:

- проявляется только вследствие особенностей восприятия человека с участием его разума;
- достигается лишь благодаря соблюдению определенного порядка при осуществлении тех или иных видов деятельности на основе договоренности между ее участниками или установленных правил;
- 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;
- обусловлен только особенностями смыслового содержания информации, представленной в той или иной форме на каком-либо носителе.

Существо заявленной полезной модели выражено в приведенной выше формуле изобретения.

Анализ приведенных в возражении доводов показал, что на странице 17 описания полезной модели (6 и 7 строки сверху) указано "...при вышеизложенной схеме не требуется постоянного соединения клиентской части с серверной частью...", на странице 16 (15 и 16 строки сверху) указано "...авторизация выполняется автоматически". Заявитель в возражении указал, что заявленная система связи находится в общей канве предложений и разработок, направленных на решение технической задачи повышения эффективности и, в частности, автоматизации взаимодействия между мобильным терминалом и сервером в системе связи. При решении поставленной задачи достигается повышенная степень интерактивности и прозрачности при эксплуатации пользователем заявленной системы, что выражается, в частности, в уменьшении количества операций ввода/вывода на терминале, снижении затрачиваемого пользователем времени, а также объема передаваемой служебной информации между терминалом и сервером.

В соответствии с документами заявки заявленная система связи

предназначена для доставки на мобильные терминалы "контента", содержимое которого представляет собой различную информацию (в частности, аудиовизуальную или программную).

Заявленная полезная модель включает в себя сервер, причем, как указано на странице 2 описания (строки 17-19), "сервер" подразумевает один или более серверов, работающих как единое целое, на которых исполняется соответствующее серверное программное обеспечение, а также мобильные терминалы. Согласно описанию полезной модели (с.7, строки 6-9 сверху и с.12, строки 1-7 сверху) двустороннее взаимодействие, осуществляющееся между клиентской и серверной частью, связано с услугой предоставления контента сервером через сеть оператора мобильной связи на намеченные мобильные терминалы. Для реализации централизованной интерактивной доставки контента с сервера на мобильные терминалы на сервере устанавливается соответствующее серверное программное обеспечение, а на каждом из мобильных терминалов – соответствующее клиентское программное обеспечение, выполненные с возможностью взаимодействия друг с другом через сеть оператора мобильной связи.

То есть, работа системы осуществляется и информация доставляется благодаря соответствующему программному обеспечению.

Следовательно, указанные заявителем результаты обеспечиваются благодаря применению программы для электронной вычислительной машины и используемого в такой программе алгоритма, то есть за счет программного либо микропрограммного обеспечения.

Таким образом, в возражении и документах заявки отсутствуют сведения, подтверждающие, что указанный заявителем результат имеет технический характер.

Следовательно, решение об отказе в выдаче патента на заявленную полезную модель принято экспертизой правомерно.

В представленном 21.10.2008 патентообладателем особом мнении,

указывается на то, что, по его мнению, в заявке на полезную модель предложено техническое решение, относящееся к охраняемым в качестве полезной модели устройствам.

Патентообладатель также считает, что в предлагаемой системе связи, входящие в ее состав сервер и мобильные терминалы усовершенствованы включением в них логических средств, реализованных в предпочтительном варианте действительно в виде программного обеспечения.

В отношении доводов патентообладателя, изложенных в особом мнении, можно отметить, что все они подробно рассмотрены и проанализированы в решении выше.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 10.01.2008, решение экспертизы от 26.06.2007 оставить в силе.