

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 Емельянова Д.А., Зозули Я.В. (далее – заявитель), поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.07.2008 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – экспертизы) об отказе в выдаче патента на полезную модель по заявке № 2006129992/22, при этом установлено следующее.

Заявлена полезная модель "Система международной и междугородной телефонной связи", совокупность признаков которой изложена в уточненной формуле полезной модели, представленной в письме заявителя от 20.07.2007, в следующей редакции:

"1. Система международной и междугородней связи, содержащая на передающей стороне мобильные телефоны абонентов-инициаторов соединения и соответствующие им телефонные станции сотовой связи, а на приемной стороне мобильные телефоны вызываемых абонентов и соответствующие им телефонные станции сотовой связи, а также телекоммуникационную сеть IP-телефонии, связывающую абонентов-инициаторов соединения и вызываемых абонентов через соответствующие им телефонные станции сотовой связи, отличающаяся тем, что на передающей стороне телефоны абонентов-инициаторов соединения соединены с соответствующими им телефонными станциями сотовой связи, на приемной стороне мобильные телефоны вызываемых абонентов соединены с соответствующими им телефонными станциями сотовой связи, а в качестве

начального кода номера дозвона на телефоне абонента-инициатора соединения – используют код 8-8xx»

По результатам рассмотрения заявки экспертизой, в соответствии с п. 1 статьи 1351 части четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, было вынесено решение об отказе в выдаче патента на полезную модель в связи с тем, что в заявленной полезной модели охарактеризован объект, относящийся к правилам хозяйственной деятельности, т.е. объект не являющийся техническим решением.

В своем возражении заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, указав, что признак, касающийся использования кода 8-8xx является существенным признаком для достижения поставленной в заявленной полезной модели задачи – упрощении системы связи.

По мнению заявителя, для реализации этого признака используются стандартные технические приемы, аналогичные тем, что используются в сотовых телефонах любых конструкций, когда помимо кода абонента используется идентифицирующая информация.

В возражении обращается внимание на то, что «в формуле заявленной полезной модели не указаны никакие правила хозяйственной деятельности».

В возражении также указывается на то, что в решении об отказе экспертиза не указала - «кто в материалах заявки является хозяйствующим субъектом и кем он управляет, т.е. кого он организовывает».

Таким образом, по мнению заявителя, представленные в формуле полезной модели признаки не могут быть отнесены к правилам хозяйственной или организационной деятельности, а признак, касающийся использования кода – является параметром одного из элементов устройства.

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 заявленного предложения выражено в приведённой выше формуле полезной модели, которую Палата по патентным спорам принимает к рассмотрению.

Анализ документов заявки показал, что технический результат заявленной полезной модели выражается «в упрощении системы связи за счет организации использования при связи имеющихся коммерческих сетей в составе глобальных коммуникационных сетей».

Таким образом, если рассматривать в качестве результата заявленного предложения возможность упрощения системы связи за счет использования имеющихся коммерческих сетей в составе глобальных коммуникационных сетей, то данный результат не носит технического характера, поскольку обусловлен лишь использованием в процессе соединения абонентов определенного порядка при осуществлении тех или иных видов деятельности на основе договоренности между ее участниками или установленных правил (п.3.2.4.3(1.1) Правил ПМ).

В соответствии с п. 3.2.4.3.(1.1) Правил ПМ, технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства.

Следовательно, результат, заключающийся в упрощении системы

связи за счет введения «абонентом-инициатором» при соединении с вызываемым абонентом кода сети, при нахождении в сетях разных мобильных операторов, а также вследствие применения при соединении каких-либо технических средств, например, браузеров, вопреки мнению лица, подавшего возражение, не является техническим.

Таким образом, отсутствие возможности выявления технического эффекта при применении предложения заявителя свидетельствует о том, что данное предложение не является техническим решением, относящимся к устройству и ему не может быть предоставлена правовая охрана в качестве полезной модели согласно положениям пункта 1 статьи 5 Закона и пункта 17.8 Правил ПМ.

На основании вышесказанного, в возражении отсутствуют доводы, подтверждающие патентоспособность заявленного предложения.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 10.07.2008, решение экспертизы оставить в силе.