

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии по результатам рассмотрения  возражения**

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «Эппл Рус» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 17.05.2019, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 141791, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 141791 на полезную модель «Мобильный телефон с экстренной связью» выдан по заявке № 2013155551/07 с приоритетом от 13.12.2013 на имя Икономова А. В. (далее – патентообладатель) со следующей формулой:

«Мобильный телефон с экстренной связью, включающий в себя корпус, микропроцессор и соединенные с микропроцессором экран, органы управления, радиоблок, аудиоблок, источник питания, средство для активации экстренной связи, базу данных мобильного телефона, включающую в себя базу данных контактов для экстренной связи, базу данных текстовых сообщений для экстренной связи, при этом мобильный телефон дополнительно включает в себя соединенные с микропроцессором

геолокационный модуль, модуль присоединения в отправляемое сообщение точных координат мобильного телефона, и тем, что экран представляет собой сенсорный дисплей, причем мобильный телефон дополнительно включает в себя соединенный с микропроцессором модуль соединения с сетью Интернет, адаптированный для отправки сообщений по сети Интернет, причем база данных мобильного телефона дополнительно включает в себя базу данных голосовых сообщений для экстренной связи, причем средство активации экстренной связи имеет графический элемент на сенсорном дисплее мобильного телефона, при активации которого происходит активация экстренной связи характеризующийся тем, что мобильный телефон дополнительно включает в себя модуль выбора режимов активации экстренной связи, соединенный со средством активации экстренной связи и микропроцессором и модуль связи со службой спасения, соединенный с модулем выбора режимов активации экстренной связи.»

Против выдачи данного патента, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное неправомерным представлением правовой охраны в качестве полезной модели решению, охарактеризованному в формуле оспариваемого патента, а также несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- интернет-ссылка <http://w-v-t.com/ru/content/instruction> по состоянию на 22.11.2012 по данным интернет-сервиса «webarchive» (далее – [1]);
- международная заявка WO 2015/088394, опубликована 18.06.2015 (далее – [2]);
- отчет о международном поиске по заявке [2] (далее – [3])
- патент US 8275352, опубликован 25.09.2012 (далее - [4]);
- патент US 8538374, опубликован 17.09.2013 (далее - [5]);
- патент US 8489062, опубликован 16.07.2013 (далее - [6]).

В отношении неправомерного представления правовой охраны в качестве полезной модели решению, охарактеризованному в формуле оспариваемого патента, в возражении отмечено, что данное решение не является техническим, т.к. представляет собой программу ЭВМ и, следовательно, не относится к устройству.

В отношении несоответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» в возражении отмечено, что каждому из решений, известных из источников информации [1], [4]-[6], присущи все признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Также следует отметить, что от лица, подавшего возражение, 28.06.2019 и 01.07.2019 поступили дополнения к возражению.

При этом в указанных дополнениях содержатся доводы, по существу повторяющие доводы возражения.

Также с данными дополнениями представлены следующие материалы (копии):

- исковое заявление в Пресненский районный суд города Москвы (далее – [7]);

- заключение-рецензия Зенина И.А., в котором отмечено, что решение по оспариваемому патенту не является программой ЭВМ (далее – [8]);

- интернет-ссылки [https://polytechnic\\_dictionary.academic.ru/1355/%D0%9C%D0%9E%D0%94%D0%A3%D0%9B%D0%AC](https://polytechnic_dictionary.academic.ru/1355/%D0%9C%D0%9E%D0%94%D0%A3%D0%9B%D0%AC), <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/485076> (далее - [9]).

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого 21.06.2019 поступил отзыв на указанное возражение.

В отзыве указано, что решение, охарактеризованное в формуле полезной модели по оспариваемому патенту, является устройством ввиду того, что содержит в своем составе модули, т.е. конструктивные части,

выполняющие определенные функции, и, следовательно, не представляет собой совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ.

Для усиления своей позиции патентообладатель ссылается на интернет-ссылку <https://dic.academic.ru/dic.nsf/dmitriev/2378/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C> (далее – [10]).

Также в отзыве отмечено, что каждому из решений, известных из источников информации [1], [4], [6], не присущи признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующие наличие модуля выбора режимов активации экстренной связи, соединенного со средством активации экстренной связи и микропроцессором, и модуля связи со службой спасения, соединенного с модулем выбора режимов активации экстренной связи.

Кроме того, в отзыве отмечено, что решению, известному из источника информации [5], не присущ признак формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующий наличие модуля выбора режимов активации экстренной связи, соединенного со средством активации экстренной связи и микропроцессором.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (13.12.2013), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки, Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, зарегистрированный

в Минюсте Российской Федерации 24 декабря 2008 г., рег. № 12977 (далее – Регламент ПМ).

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

Согласно пункту 2 статьи 1351 Кодекса полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об их применении в Российской Федерации, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели.

Согласно пункту 2 статьи 1354 Кодекса для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

Согласно пункту 9.4.1 Регламента ПМ в соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса и с учетом пунктов 1 и 5 статьи 1350 Кодекса техническим решением, охраняемым в качестве полезной модели, не являются предложения, характеризующие, в частности, программы для ЭВМ.

Согласно пункту 9.4.(2.2) Регламента ПМ полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности «новизна», если в уровне техники не известно средство того же назначения, что и полезная модель, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения. Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным.

Согласно пункту 9.7.4.3.(1.1) Регламента 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. Технический результат выражается таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники его смыслового содержания. Технический результат может выражаться, в частности, в снижении (повышении) коэффициента трения; в предотвращении заклинивания; снижении вибрации; в улучшении контакта рабочего органа со средой; в уменьшении искажения формы сигнала; в снижении просачивания жидкости; повышении быстродействия компьютера.

Согласно пункту 20.3 Регламента ПМ решение не признается техническим, и, следовательно, относящимся к полезной модели, в частности, если все признаки, отличающие решение от его прототипа, являются характерными для решений, которые в соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса и пунктом 9.4.1 настоящего Регламента не охраняются в качестве полезных моделей. 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.

Согласно пункту 2.5 Правил ППС в случае представления дополнительных материалов к возражению против выдачи патента на полезную модель, проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведённые в подтверждение наличия оснований для признания данного патента недействительным полностью или частично. Дополнительные материалы

считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

Полезной модели по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов сторон, касающихся того, что решение, охарактеризованное в формуле полезной модели по оспариваемому патенту, не является устройством, а представляет собой программу для ЭВМ, показал следующее.

Нельзя согласиться с мнением лица, подавшего возражение, в том, что решение, охарактеризованное в формуле полезной модели по оспариваемому патенту, является программой для ЭВМ.

Данный вывод обусловлен следующим.

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. Патентное законодательство определяет устройство как конструкцию или изделие (см. пункт 10.4.1 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретения и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденного приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. №327 и зарегистрированный в Минюсте РФ 20 февраля 2009 г. рег. №13413). Исходя из аналогии закона данное определение применимо и к полезным моделям.

Согласно описанию к оспариваемому патенту (см. стр. 2 абзац 2 снизу) наиболее близким аналогом решения по данному патенту является объект, известный из интернет-ссылки [1].

При этом согласно описанию (см. стр. 3 абзац 4) и формуле полезной модели по оспариваемому патенту решение по данному патенту отличается от объекта, известного из интернет-ссылки [1], признаками, характеризующими наличие модуля выбора режимов активации экстренной связи, соединенного со средством активации экстренной связи и микропроцессором и модуля связи со службой спасения, соединенного с модулем выбора режимов активации экстренной связи.

В свою очередь, согласно описанию к оспариваемому патенту указанное решение относится к области средств связи, а именно к мобильным телефонам (т.е. к электронике) (см. стр. 2 абзац 3), а указанные отличительные признаки (элементы) выполняются из материальных эквивалентов (см. стр. 4 абзац 6 снизу).

При этом специалисту в данной области техники известно, что модуль представляет собой часть прибора, механизма, устройства, выполняющую определенные функции (см., например, «Большой толковый словарь русского языка», С.А. Кузнецов, Санкт-Петербург, издательство «Норинт», 2000. стр. 550, интернет-ссылка [10]), т.е. конструктивно оформленную часть прибора, механизма, устройства (см., например, «Новый политехнический словарь», А.Ю. Ишлинский, Москва, издательство «Большая Российская энциклопедия», 2000, стр. 305).

При этом необходимо обратить внимание, что согласно описанию и чертежам к оспариваемому патенту (см. стр. 3 абзац 1 снизу, стр. 4 абзац 1, фиг. 1, 2) между указанными модулями, а также микропроцессором имеется конструктивно-функциональная связь.

В свою очередь, специалисту в данной области техники известно, что такая связь реализуется, в частности, тонкими электропроводящими полосками (печатными проводниками), нанесенными на печатную плату (см., например, «Новый политехнический словарь», А.Ю. Ишлинский, Москва, издательство «Большая Российская энциклопедия», 2000, стр. 375).



С учетом изложенного можно сделать вывод о том, что указанные отличительные признаки представляют собой материальные объекты (конструктивно-функциональные элементы) и, следовательно, не являются каким-либо алгоритмом, заданным на машинном языке, т.е. программой.

При этом необходимо обратить внимание, что данные признаки направлены на достижение указанного в описании к оспариваемому патенту (см. стр. 3 абзац 5, стр. 5 абзацы 6,7) результата, заключающегося в расширении функциональных возможностей устройства за счет возможности производить соединение со службой спасения, когда связь с другими пользователями невозможна, который, в свою очередь, является техническим (см. пункт 9.7.4.3.(1.1) Регламента ПМ).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что решение, охарактеризованное в формуле полезной модели по оспариваемому патенту, является устройством (см. пункты 9.4.1 и 20.3 Регламента ПМ).

Следовательно, в возражении не содержится доводов, позволяющих признать решение по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности, предусмотренному абзацем 1 пункта 1 статьи 1351 Кодекса.

Анализ доводов сторон, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

В отношении интернет-ссылки [1] следует отметить, что в ней содержатся сведения только о настройке программы «SOS-SMS», т.е. по существу речь идет о программной реализации экстренной связи.

Таким образом, как справедливо отмечено патентообладателем, в интернет-ссылке [1] отсутствуют сведения о признаках формулы по оспариваемому патенту, характеризующих наличие модуля выбора режимов активации экстренной связи, соединенного со средством активации экстренной связи и микропроцессором, и модуля связи со службой

спасения, соединенного с модулем выбора режимов активации экстренной связи.

В отношении патента [4] следует отметить, что в нем содержатся сведения о том, как осуществляется экстренная связь программным продуктом, в частности, на сенсорном экране пользователь выбирает номер службы спасения (экстренной) и активирует экстренную связь, в дальнейшем команда (программный код) поступает на один из процессоров (модулей), который инициирует связь со службой спасения (см. колонка 12 строки 32-45, пункт 16 формулы, фиг. 1, 6).

При этом необходимо обратить внимание, что в патенте [4] (колонка 13 абзац 1 снизу) содержатся сведения о том, что указанные операции могут быть реализованы цифровыми электронными схемами или аппаратным обеспечением.

Однако, в патенте [4] отсутствуют примеры такой реализации, позволяющие однозначно определить какие конкретно конструктивные элементы входят в состав соответствующего устройства из этого патента, и, как следствие, идентифицировать следующие признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту, а именно:

- наличие модуля выбора режимов активации экстренной связи;
- наличие связи между модулем выбора режимов активации экстренной связи с микропроцессором и модулем связи со службой спасения.

Таким образом, как справедливо отмечено патентообладателем, в патенте [4] отсутствуют сведения о признаках формулы по оспариваемому патенту, характеризующих наличие модуля выбора режимов активации экстренной связи, соединенного со средством активации экстренной связи и микропроцессором, а также наличие соединения между модулем связи со службой спасения и модулем выбора режимов активации экстренной связи.

В отношении патента [5] следует отметить, что в нем содержатся сведения (см. пункт 15 формулы, фиг. 1) о мобильном телефоне, в котором содержатся одно или несколько запоминающих устройств (модули) с программными кодами, позволяющими:

- принимать входные данные, инициирующие активацию приложения экстренной связи (средство активации экстренной связи);
- определять режим активации экстренной связи (модуль выбора режимов активации экстренной связи);
- автоматически запускать экстренную связь со спасателями (модуль связи со службой спасения).

Однако, в патенте [5] отсутствуют сведения о наличии связи между указанными модулями между собой и микропроцессором.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в патенте [5] не содержится сведений о признаках формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующих наличие связи модуля выбора режимов активации экстренной связи с микропроцессором и модулем связи со службой спасения.

В отношении патента [6] следует отметить, что в нем содержатся сведения (см. пункт 1 формулы) об устройстве беспроводной связи, в котором содержатся:

- интерфейс (средством активации экстренной связи) для побуждения блока обработки (микропроцессор);
- блок обработки (микропроцессор) позволяет выбирать сообщение о чрезвычайной ситуации (выбор режимов активации экстренной связи) и передавать данное сообщение в PSAP (связи со службой спасения).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в патенте [6] не содержится сведений о признаках формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующих наличие отдельного модуля

выбора режимов активации экстренной связи, соединенного с микропроцессором и отдельным модулем связи со службой спасения.

При этом необходимо обратить внимание, что в описании к оспариваемому патенту (см. стр. 3 абзацы 4, 5, стр. 5 абзацы 6, 7) содержатся сведения о причинно-следственной связи между данными признаками и техническим результатом, заключающимся в расширении функциональных возможностей устройства за счет возможности производить соединение со службой спасения, когда связь с другими пользователями невозможна (экстренная ситуация), т.е. эти признаки являются существенными.

Учитывая вышеизложенное можно сделать вывод о том, что в возражении отсутствуют доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

В отношении международной заявки [2] и отчета о поиске [3] следует отметить, что содержащиеся в них сведения представляют собой мнение специалиста, предваряющее рассмотрение данной заявки [2] на национальной фазе, и которое не нашло отражения в каком-либо решении Роспатента.

В отношении представленного лицом, подавшим возражение, в дополнениях к возражению искового заявления [7] и заключения-рецензии [8] следует отметить, что они не являются словарно-справочной литературой, а также отсутствовали в первоначальных материалах возражения и, следовательно, сведения, содержащиеся в них, не анализировались (см. пункт 2.5 правил ППС).

Кроме того, необходимо обратить внимание, что выводы, содержащиеся в заключении-рецензии [8], подтверждают сделанные выше выводы, касающиеся отнесения решения по оспариваемому патенту к устройству.

В отношении представленных лицом, подавшим возражение, в дополнениях к возражению интернет-ссылок [9] следует отметить, что содержащаяся в них информация о термине «модуль» подтверждает лишь многозначность данного термина и, в свою очередь, не опровергает сделанные выше выводы.

В отношении поступивших 04.07.2019 и 12.07.2019 от лица, подавшего возражение, особого мнения и обращения следует отметить, что содержащиеся в них доводы технического характера по существу повторяют доводы возражения и были проанализированы в возражении выше.

В отношении представленных в обращении решений Роспатента от 01.11.2008 и 26.04.2016 следует отметить, что содержащиеся в них сведения не опровергают сделанные выше выводы.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.05.2019, патент Российской Федерации на полезную модель № 141791 оставить в силе.**