

Коллегия палаты по патентным спорам на основании пункта 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам Роспатента, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 09.09.2008, поданное Тетериным Олегом Олеговичем, RU (далее – лицо, подавшее возражение), против действия на территории Российской Федерации евразийского патента на изобретение ЕА № 007757, при этом установлено следующее.

Патент ЕА № 007757 на изобретение «Метод и система для публикации рекламных сообщений в системе мобильной связи» выдан по заявке ЕА-200501816 с приоритетом от 13.04.2004, 28.04.2004 и 21.05.2004 на имя ГЛОБАЛ ДИРЕКТ МЕНЕДЖМЕНТ КОРП. (US) (далее – патентообладатель) и действует на территории Российской Федерации со следующей формулой изобретения:

«1. Система публикации рекламных объявлений в системе мобильной связи, включающая

устройство формирования рекламных сообщений, предназначенное для хранения массива рекламной информации и предоставления запрошенной рекламной информации;

исходное мобильное устройство связи и

сеть поставщика услуг, предназначенную для обеспечения связи между устройством формирования рекламных сообщений и исходным мобильным устройством связи,

где мобильное устройство связи, в свою очередь, включает в себя

устройство генерации запросов, предназначенное для генерации запросов рекламной информации;

передающее устройство, предназначенное для передачи, по крайней мере, запроса рекламной информации устройству формирования рекламных сообщений;

приемное устройство, предназначенное для приема, по крайней мере, запрошенной рекламной информации, предоставляемой устройством формирования рекламных сообщений;

запоминающее устройство, предназначенное для хранения, по крайней мере, запрашиваемой рекламной информации;

интерфейсное устройство, предназначенное для передачи и представления выбранной из запрошенной рекламной информации, хранимой в запоминающем устройстве, рекламной информации пользователю мобильного устройства связи адресата при передаче исходным мобильным устройством связи запроса на соединение мобильному устройству связи адресата; и

устройство уведомления, предназначенное для записи рекламной информации, предоставляемой пользователю интерфейсным устройством.

2. Метод публикации рекламных объявлений в системе мобильной связи включающий

генерацию запроса рекламной информации в исходном мобильном устройстве связи;

передачу запроса рекламной информации устройству формирования рекламных сообщений;

предоставление рекламной информации, запрашиваемой у устройства формирования рекламных сообщений;

прием, по крайней мере, запрошенной рекламной информации, предоставляемой устройством формирования рекламных сообщений;

хранение, по крайней мере, запрошенной рекламной информации;

передачу и представление рекламной информации, выбранной из хранимой запрошенной рекламной информации, пользователю мобильного устройства связи адресата при передаче запроса на соединение с устройством связи адресата; и запись выбранной рекламной информации, предоставленной пользователю.

3. Способ по п.2, отличающийся тем, что по запросу формируется и предоставляется одна или несколько единиц рекламной информации, каждая

из которых является графической, текстовой и/или аудиоинформацией, а каждая единица предоставляемой рекламной информации может содержать данные о количестве времени ее предоставления пользователям, и вместе с рекламной информацией могут передаваться параметры исходного мобильного устройства связи.

4. Способ по п.2, отличающийся тем, что генерируемый запрос рекламной информации может основываться на хранимой в исходном мобильном устройстве связи запомненной информации.

5. Способ по п.3, отличающийся тем, что представление информации включает отображение на дисплее текстовой и графической информации и воспроизведение аудиоинформации на соответствующем аудиоустройстве, причем информация представляется после определения условия ее доступности пользователю, и единица предоставляемой рекламной информации отображается с ее порядковым номером или без него, если она имеется в единственном экземпляре.

6. Способ по п. 5, отличающийся тем, что число отображаемых единиц информации уменьшается на единицу после каждого ее выбора и отображения пользователем, а запись сопровождается накоплением статистической информации, относящейся к выбранной рекламной информации используемой пользователем при ее отображении, причем статистическая информация включает в себя время отображения выбранной рекламной информации и период времени, в течение которого она была отображена, и формируется телефонный флаг-сигнал, идентифицирующий телефонный номер вызывающего пользователя, запрашивающего выбранную рекламную информацию, причем сформированный сигнал статистической информации передается на устройство формирования рекламных сообщений.

7. Способ по п.6, отличающийся тем, что на основании сигнала статистической информации формируют сигнал снижения цены пользования мобильным устройством связи для пользователя устройства мобильной связи, запрашивающего рекламную информацию.

8. Способ по п.6, отличающийся тем, что производят слежение за

используемым в системе сигналом статистической информации и изменяют временной интервал между генерируемыми запросами рекламной информации для обеспечения периодического поступления из устройства формирования рекламных сообщений новой рекламной информации и хранения ее в запоминающем устройстве.

9. Система публикации рекламных объявлений в системе мобильной связи, включающей множество мобильных устройств связи, включающая

рекламный сервер, используемый для хранения рекламной информации, включающей множество рекламных единиц, и для передачи множеству мобильных устройств связи рекламной информации, включающей множество рекламных единиц; и

сеть поставщика услуг, используемую для обеспечения связи между рекламным сервером и множеством мобильных устройств связи, где каждое мобильное устройство связи из указанного множества мобильных устройств включает в себя память для хранения рекламной информации, включающей множество рекламных единиц; и

рекламный сервер, сконфигурированный для управления выбором одной рекламной единицы из множества единиц для предоставления пользователям множества мобильных устройств связи на основе предварительно определенного местоположения пользователей».

Против действия на территории Российской Федерации данного евразийского патента в соответствии с пунктом 1 статьи 13 Евразийской Патентной Конвенции от 09.09.1994, ратифицированной Российской Федерацией Федеральным законом от 01.06.1995 № 85-ФЗ и вступившей в силу для Российской Федерации с 27.09.1995 (далее – Конвенция), и пункта 1 Правила 54 Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции, утверждённой Административным советом Евразийской патентной организации на втором (первом очередном) заседании 01.12.1995 с изменениями и дополнениями, утвержденными на девятнадцатом (четырнадцатом очередном) заседании Административного совета ЕАПО 13-15 ноября 2007 г. (далее – Патентная инструкция), в палату по патентным

спорам поступило возражение, мотивированное несоответствием изобретения по независимому пункту 2 формулы изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В подтверждение данного вывода в возражении приведены следующие источники информации:

- описание к патентному документу WO 03/065596, опубл. 07.08.2003 (далее – /1/);

- описание к патентному документу US 2002/0002605, опубл. 03.01.2002 (далее – /2/);

- описание к патентному документу US 5761279, опубл. 02.06.1998 (далее – /3/).

В возражении указано, что при известности раскрытого в документе /1/ метода, отличительные от него признаки метода по независимому пункту 2 вышеприведенной формулы изобретения, также известны из документов /2/ и /3/.

Изучив материалы дела по возражению, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи евразийской заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для проверки охраноспособности запатентованного изобретения включает упомянутые Конвенцию, Патентную инструкцию, Правила составления, подачи и рассмотрения евразийских заявок в евразийском патентном ведомстве, утвержденных приказом Евразийского патентного ведомства от 03.06.2002, № 12 (далее – Правила ЕАПВ) и Правила ППС.

В соответствии с подпунктом 1 статьи 13 Конвенции любой спор, касающийся действительности евразийского патента в конкретном Договаривающемся государстве или нарушения евразийского патента в конкретном Договаривающемся государстве, разрешается национальными судами или другими компетентными органами этого государства на основании настоящей Конвенции и Патентной инструкции. Решение имеет силу лишь на территории Договаривающегося государства.

В соответствии со статьей 6 Конвенции Евразийское ведомство выдает евразийский патент на изобретение, которое является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

В соответствии с пунктом 1 правила 54 Патентной инструкции, евразийский патент в соответствии со статьей 13 Конвенции может быть признан недействительным на территории Договаривающегося государства полностью или частично в течение всего срока его действия, в частности, в случае неправомерной выдачи евразийского патента вследствие несоответствия охраняемого им изобретения условиям патентоспособности, установленным Конвенцией и Патентной инструкцией.

В соответствии с пунктом 1 правила 3 Патентной инструкции евразийский патент выдается на изобретение, которое является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста очевидным образом не следует из предшествующего уровня техники. Предшествующий уровень техники включает все сведения, ставшие общедоступными в мире до даты подачи евразийской заявки, а если испрашен приоритет - до даты ее приоритета.

Согласно пункту 5.6 Правил ЕАПВ предшествующий уровень техники включает все сведения, ставшие общедоступными в мире до даты подачи евразийской заявки, а если испрашен приоритет - до даты приоритета.

Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

- для опубликованных описаний к охраняемым документам - указанная на них дата опубликования;
- для опубликованных описаний заявок - указанная на них дата опубликования...

Согласно п.п. 2 - 3 Правила 12 Патентной инструкции в соответствии со статьей 10 Конвенции при определении объема правовой охраны, предоставляемой евразийским патентом, описание и чертежи служат только для целей толкования формулы изобретения. Толкование формулы

изобретения заключается не только в преодолении ее неясных или неопределенных положений, но и в установлении ее полного и действительного содержания.

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

Для упрощения анализа заявленного метода и противопоставленных документов /1/- /3/ совокупность признаков п. 2 вышеприведенной формулы изобретения можно распределить на следующие группы признаков:

- генерация запроса рекламной информации в исходном мобильном устройстве связи (далее – признаки 1-ой группы)
- передача запроса устройству формирования рекламных сообщений (далее – признаки 2-ой группы)
- предоставление устройством формирования рекламной информации по запросу (далее – признаки 3-ой группы)
- прием и хранение данной информации (далее – признаки 4-ой группы)
- передача и представление рекламной информации, выбранной из хранимой, пользователю мобильного устройства связи адресата при передаче запроса на соединение с ним (далее – признаки 5-ой группы)
- запись выбранной рекламной информации, предоставленной пользователю (далее – признаки 6-ой группы).

При этом признак «исходное мобильное устройство» идентифицируется как мобильное устройство, сгенерировавшее запрос.

В соответствии с правилом 12 Патентной инструкции для толкования и установления полного и действительного содержания формулы изобретения могут быть использованы описание и чертежи.

Из описания и чертежей оспариваемого патента однозначно следует, что генерацию запроса (с. 5 описания патента) осуществляется устройством генерации запросов 22 мобильного устройства связи 12, при этом рекламная информация в ответ на данный запрос предоставляется устройством

формирования рекламных сообщений именно пользователю устройства мобильной связи 12, т. е. исходного мобильного устройства связи.

Поскольку признаки 3-ей и 4-ой групп относятся к мобильному устройству связи 12, осуществившему генерацию запроса, принявшему и сохранившему информацию, представленную устройством формирования рекламных сообщений, последовательность осуществления признаков (порядок следования действий) происходит в порядке возрастания номеров групп признаков, т. е. последовательно осуществляются признаки с 1-ой по 6-ю групп.

Признаки «передача ... пользователю ... мобильного устройства связи адресата ...», содержащиеся в формулировке 5-ой группе признаков, с учетом чертежей, описания патента и смыслового содержания понятия «адресат» (получатель, в данном случае - информации), означают, что рекламная информация может быть предоставлена любому другому пользователю мобильного устройства связи, задействованного в системе мобильной связи, при условии поступлении запроса на соединение с ним от исходного мобильного устройства связи, осуществившего генерацию запроса на устройство формирования рекламных сообщений.

Что касается противопоставленных в возражении документов /1/-/3/, то документ /1/ описывает метод публикации рекламных объявлений в системе мобильной связи, в котором устройство формирования рекламных сообщений предоставляет рекламную информацию и передает ее на мобильное устройство связи, осуществляющее прием данной рекламной информации и предоставление ее пользователю.

Однако, в методе, раскрытом в документе /1/, отсутствуют признаки 1-ой, 2-ой и 5-ой групп, и, соответственно, последовательность осуществления признаков в порядке с 1-ой по 6-ую группы заявленного по п. 2 вышеприведенной формулы метода.

Согласно документу /2/ мобильное устройство связи может осуществлять генерацию и передачу запроса, а также прием, запись, хранение и представление пользователю информации, предоставляемой

специализированным сервером в ответ на указанный запрос.

Однако документ /2/ не содержит признаков 5-ой группы, а также признака «рекламная» (информация), указанного в 1-ой - 6-ой группах метода, заявленного по п. 2 вышеприведенной формулы.

Документ /3/ раскрывает метод, согласно которому информация (в частности изображение вызывающего абонента) предоставляется сервером пользователю мобильного устройства связи (адресату) по запросу на соединение с ним вызывающего абонента.

Однако в документе /3/ отсутствуют сведения о признаках 5-ой группы, касающихся передачи рекламной информации от мобильного (исходного) устройства связи другому мобильному устройству, и, кроме того, сведения о признаках 6-ой группы, признаке «рекламная» (информация) и последовательности осуществления признаков (с 5-ой по 6-ую группы) метода, заявленного по п. 2 вышеприведенной формулы.

Согласно документу /3/ информация (изображение) передается мобильному устройству связи адресата сервером при передаче на сервер запроса на соединение от вызывающего устройства мобильной связи, тогда как в заявленном по п. 2 методе рекламная информация передается самим вызывающим (исходным) мобильным устройством связи другому мобильному устройству связи при запросе на соединение от исходного (вызывающего) мобильного устройства.

Из указанного выше следует, что ни в одном из противопоставленных документов /1/ - /3/ не раскрыты признаки, касающиеся передачи рекламной информации от мобильного устройства, осуществившего генерацию запроса, другому мобильному устройству (признаки 5-ой группы), а также последовательность осуществления признаков по порядку следования групп (1-6), содержащиеся в независимом пункте 2 формулы.

В связи с изложенным изобретение, охарактеризованное данным пунктом формулы, для специалиста очевидным образом не следует из предшествующего уровня техники.

Таким образом, мнение лица, подавшего возражение, о несоответствии

изобретения по пункту 2 формулы оспариваемого патента условию охраноспособности "изобретательский уровень" нельзя признать обоснованным.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 09.09.2008, действие евразийского патента на изобретение № 007757 на территории Российской Федерации оставить в силе.**