

Палата по патентным спорам в соответствии с 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 А.В.Войтовецкого (далее – заявитель), поступившее 14.12.2004, на решение Федерального института промышленной собственности (далее – ФИПС) от 16.01.2004, при этом установлено следующее.

Заявлен "Способ обеспечения биллинга (автоматизированной оплаты) единичных и комплексных услуг для массового пользователя с использованием телефонной связи", совокупность признаков которого изложена в формуле изобретения, скорректированной заявителем и представленной в корреспонденции, поступившей 12.05.2003, в следующей редакции:

"1. Способ обеспечения биллинга (автоматизированной оплаты) единичных и комплексных услуг для массового пользователя, включающий использование платежных и информационных возможностей открытых телекоммуникационных сетей для оплаты широкого спектра услуг без использования компьютерных терминалов для обратной связи, с обеспечением защиты денежных интересов каждого участника от возможных злоупотреблений, в том числе за счет передачи банком и продавцом функции непосредственной обратной связи с клиентом телефонной компании, использование телефона для целей биллинга, а также использование системы идентификации пользователя, отличающейся тем, что используют любой телефонный аппарат вне зависимости от конкретной телефонной сети, а система заказа услуги включает ее идентификацию, при этом используют принцип универсального кодирования, заключающийся в применении удлиненного телефонного

номера, включающего в себя информацию о получателе платежа, виде услуги, ее характеристиках и объемах платежа, при этом факт звонка является подтверждением акцепта предшествующей оферты, в частности, в виде рекламного предложения в любой форме, а также применяют счет пользователя в телефонной компании не только для получения финансовых средств, но и, при необходимости, для выплат пользователю, при этом телефонная компания производит фиксацию и учет фактов оплаты стандартными методами регистрации, используемыми ею в нормальном режиме эксплуатации."

При экспертизе заявки по существу к рассмотрению была принята данная формула изобретения.

По результатам рассмотрения ФИПС принял решение об отказе в выдаче патента из-за несоответствия заявленной группы изобретений условию патентоспособности "изобретательский уровень" в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1 (далее – Закон).

В подтверждение данного вывода в решении приведены ссылки на патент Российской Федерации №2165679 [1], в описании к которому содержится информация о нескольких вариантах выполнения системы предоставления платных услуг в телекоммуникационной сети.

Заявитель выразил несогласие с решением ФИПС и в своем возражении отметил, что в описании к патенту [1] нет сведений о том, что оплата за услуги взимается без непосредственного участия человека, т.е. автоматически. При этом особенностью предложенного способа является предоплата возможных услуг (на счету абонента в телефонной компании уже находятся деньги) и возможность снятия фирмой, предоставляющей услугу денег со счета абонента в телефонной компании. В системах по патенту [1] счет выставляется телефонной компанией на номер телефона

звонившего абонента и включает плату за предоставленные ему телефонной компанией услуги (осуществление связи, время передачи сигнала и т.п) через различные средства связи, например, почту. Кроме того, удлиненный телефонный номер в системах по патенту [1] не служит для идентификации абонента и не включает номер телефона конкретного поставщика услуги и код характеристики платежа. Использование кода характеристики платежа, по мнению заявителя, позволяет абоненту осуществить через телефонную сеть не только покупку услуг и товаров, но и участвовать в играх, лотереях, конкурсах и т.д., пополняя счет при выигрышах. Предложенный способ позволяет "осуществить легализацию использования счета телефонной компании в качестве разновидности банковского счета".

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

В соответствии со статьей 4 Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации " № 22 – ФЗ от 07.02.2003, при проверке соответствия изобретений, содержащихся в заявках, поданных до даты вступления в силу настоящего Федерального закона, условиям патентоспособности, применяются условия патентоспособности, установленные законодательством, действовавшим на дату подачи заявки.

С учетом даты поступления заявки правовая база для оценки охраноспособности заявленного изобретения включает упомянутый выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента 17.04.1998 № 82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.09.1998 № 386 (далее – Правила ИЗ).

С учетом даты поступления заявки правовая база для оценки

охраноспособности заявленного изобретения включает упомянутый выше Закон, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 17.04.1998 № 82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.09.1998 № 386 с изменениями от 08.07.1999 и от 13.11.2000 (далее – Правила ИЗ) и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Закона, объектами изобретения могут являться: устройство, способ, вещество, штамм микроорганизма, культуры растений и животных, а также применение известного ранее устройства, способа, вещества, штамма по новому назначению.

Согласно пункту 2.1.2 Правил ИЗ к способам как объектам изобретения относятся процессы выполнения действий над материальным объектом с помощью материальных объектов.

Согласно подпункту (1) пункта 3.2.4.3. Правил ИЗ сущность изобретения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, свойства и т.п., которые могут быть получены при осуществлении (изготовлении) или использовании средства, воплощающего изобретение. Технический результат может выражаться, в частности, в снижении (повышении) коэффициента трения; в предотвращении заклинивания; снижении вибрации; в улучшении кровоснабжения органа;

локализации действия лекарственного препарата, снижении его токсичности; в устраниении дефектов структуры литья; в улучшении контакта рабочего органа со средой; в уменьшении искажения формы сигнала; в снижении просачивания жидкости; в улучшении смачиваемости; в предотвращении растрескивания.

Согласно подпункту (2) пункта 3.2.4.5 Правил ИЗ, для изобретения, относящегося к способу, в примерах указывается последовательность действий (приемов, операций) над материальным объектом, а также условия проведения действий, конкретные режимы (температура, давление и т.п.), используемые при этом устройства, вещества и штаммы, если это необходимо.

Согласно подпункту (2) пункта 19.5.3 Правил ИЗ, изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, в частности, в том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не установлена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат. Проверка указанных условий включает определение наиболее близкого аналога; выявление признаков, которыми заявленное изобретение отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков); выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения.

Согласно подпункту (7) пункта 19.5.3 Правил ИЗ подтверждения влияния отличительных признаков на технический результат не требуется, если в отношении этих признаков такой результат не определен заявителем или в случае, когда установлено, что указанный им технический результат не достигается.

В соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС, коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить лицу, подавшему заявку на выдачу патента на изобретение, внести изменения в формулу изобретения, если эти изменения устраниют причины, послужившие единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности. Указанные изменения должны соответствовать изменениям формулы изобретения, которые предусмотрены Правилами ИЗ, действовавшими на дату подачи заявки.

В соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС, в случае, если лицом, подавшим заявку на выдачу патента на изобретение, по предложению палаты по патентным спорам внесены изменения в формулу изобретения, решение палаты по патентным спорам должно быть принято с учетом результатов дополнительного поиска, проведенного в полном объеме.

Существо изобретения выражено в приведенной выше скорректированной формуле изобретения, которую Палата по патентным спорам принимает к рассмотрению.

Рассмотрев проведенный ФИПС анализ предложения заявителя на соответствие предложения заявителя условию "изобретательский уровень", необходимо отметить следующее.

В решении ФИПС содержится ссылка на техническое решение (варианты) по патенту [1].

Из описания к данному патенту известна система предоставления платных услуг в телекоммуникационной сети (второй вариант системы), содержащая сервер платежной системы, включающий, в частности, узел и средство для присвоения пользователю кода платежной системы, устройство определения номера и выделения из него кода услуги, автоматизированную систему расчета услуг телефонной сети, терминалы пользователей, например, персональные компьютеры, подключенные к сети Интернет и станции телефонной сети общего пользования, имеющей узел коммутации.

Данная система при работе реализует способ осуществления платных услуг в телекоммуникационной сети, заключающийся в том, что абонент информируется о правилах формирования кода платежной системы и порядке его ввода через телефонный аппарат, звонит по телефону, набирая удлиненный телефонный номер, содержащий код обслуживания средства коммутации, код сервера платежной системы, код информационной услуги и выбранный абонентом код платежной системы. Через узел коммутации сигнал звонка поступает на сервер платежной системы и устройство определения номера и выделения из него кода услуги, связанное с системой расчета услуг телефонной сети. Узел коммутации контролирует соединение, выделяет код услуги, длительность сеанса связи и т.п. для последующего выставления телефонной компанией счета за услуги абоненту, при этом абонент для получения услуги пользуется терминалом. Автоматическая система расчета услуг телефонной сети регистрирует соединение абонента, рассчитывает стоимость услуг телефонной сети для абонента и выставляет ему счет за предоставленные услуги по почтовому или иному адресу.

Предложение заявителя отличается от известного способа, реализуемого системой по второму варианту выполнения устройства, в частности, тем, что для оплаты услуг используют деньги, предварительно внесенные на счет абонента (пользователя) в телефонной компании, удлиненный телефонный номер дополнительно включает информацию о характеристиках услуги и объемах платежа, а счет пользователя в телефонной компании применяют при необходимости, для выплат пользователю.

При этом в заявке отмечено, что "целью создания заявленного технического решения было внедрение универсальной технологии биллинга без непосредственного участия финансовой организации (банка) для регистрации факта платежа, а также создание универсальной технологии

идентификации платильщика, вида и объема услуг с помощью общедоступных технических средств (телефон и удлиненный телефонный номер)".

Однако, указанную цель изобретения нельзя квалифицировать как технический результат согласно требованиям процитированного выше подпункта (1) пункта 3.2.4.3. Правил ИЗ.

Исходя из этого, поскольку технический результат не определен заявителем, анализ известности отличительных признаков предложенного изобретения проводится без учета их влияния на возможность получения какого-либо технического результата (см. процитированный выше подпункт (7) пункта 19.5.3 Правил ИЗ).

Проведенный анализ описания к патенту [1] показал, что ни один из вариантов выполнения системы по данному патенту при работе не реализует действия, указанные выше в качестве отличительных признаков.

Таким образом, можно констатировать, что содержащийся в решении ФИПС вывод о несоответствии предложения заявителя условию патентоспособности "изобретательский уровень" неправомерен.

На заседании коллегии ППС от 04.10.2005 заявителем был предложен уточненный вариант формулы:

"Способ обеспечения биллинга товаров и услуг для массового пользователя, по которому используют телефонную систему идентификации пользователя, а пользователь использует телефонную сеть и телефонный аппарат для набора удлиненного телефонного номера, включающего в себя информацию о получателе платежа и виде услуги, отличающийся тем, что для осуществления оплаты товаров и услуг используют счет пользователя в телефонной компании, на который предварительно внесены деньги, при этом указанный телефонный номер дополнительно включает информацию об объемах платежа и о характеристиках услуги для осуществления снятия

финансовых средств со счета и для выплат денежных средств пользователю."

Палата по патентным спорам с учетом пункта 4.9 Правил ППС приняла к рассмотрению данную уточненную формулу изобретения.

Материалы заявки в соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС были направлены в ФИПС для проведения дополнительного информационного поиска в объеме измененной формулы изобретения. В представленном ФИПС отчете по результатам проведения дополнительного информационного поиска вновь указан патент Российской Федерации №2165679 [1], а также дополнительно - международная заявка WO 01/60044 [2], европейский патент №0765068 [3], справочно-информационное издание Т.Ф.Ефремова "Новый словарь русского языка", Москва, "Русский язык", 2000 год, с. 110, 738, 751 [4].

Заявитель был ознакомлен с результатами дополнительного информационного поиска и в отзыве, представленном на заседании коллегии от 22.02.2006, отметил следующее. Из описания к патенту [1] однозначно следует, что оплата услуг производится посредством выставления счета, направляемого по почте или системе Интернет в соответствии с действующими тарифами. При этом в заявке [2] счет абонента в телефонной компании используется для оплаты услуг дальней (междугородней и международной) связи, в то время как в предложенном изобретении деньги со счета используются для оплаты нетелефонных разговоров и услуг. В описании к патенту [3] содержится информация лишь об оплате информации и/или интерактивных услуг, предоставляемых пользователю Интернет-провайдером информационных услуг путем выделения специального номера для обслуживания до 900 абонентов, принадлежащих к связанным между собой структурам. Пользование счетом, закрепленным только за этим номером, обеспечивается телефонной компанией авансом под финансовые гарантии, выданные третьим лицом, при этом процедура определения стоимости услуг определяется провайдером, а не указывается в телефонном номере. Кроме того, по мнению заявителя, вывод экспертизы, касающийся того, из определения счета как документа, фиксирующего наличие денежных вкладов и дающего

право распоряжаться ими, следует, что "назначение, присущее любому счету – это наличие вкладов и возможность распоряжаться ими, т.е. как вкладывать, так и выдавать" неправомерен.

Палатой по патентным спорам принята к рассмотрению уточненная формула изобретения, приведенная выше.

Подробный анализ работы устройства по патенту [1] приведен выше.

Предложение заявителя отличается от известного способа, реализуемого устройством по патенту [1] (второй вариант) тем, что оплата услуг производится из средств, предварительно положенных на счет абонента (пользователя) в телефонной компании, а телефонный номер дополнительно включает информацию об объемах платежа для осуществления снятия финансовых средств со счета и для выплаты денежных средств пользователю.

Поскольку технический результат не определен заявителем, анализ известности отличительных признаков предложенного изобретения проводится без учета их влияния на возможность получения какого-либо технического результата (см. процитированный выше подпункт (7) пункта 19.5.3 Правил ИЗ).

Как следует из описания к патенту [1], ни один из вариантов выполнения системы при работе не реализует указанные действия.

В описании к заявке [2] имеется информация об оплате счетов за услуги международной или междугородней связи из средств, предварительно положенных на счет абонента (пользователя) в телефонной компании (услуги междугородней/международной связи оказываются сторонними телефонными компаниями по договору с компанией, в которой зарегистрирован абонент). При этом нельзя согласиться с мнением заявителя о том, что в предложенном изобретении деньги со счета используются только для оплаты нетелефонных разговоров и услуг, т.к. такое условие не оговорено в заявленной формуле, где использован обобщенный термин "услуги".

Таким образом, признак оплаты услуг, предоставляемых абоненту

третьим лицом из средств, предварительно положенных на счет абонента (пользователя) в телефонной компании, известен из уровня техники.

В описании к патенту [3] и в пункте 1 формулы изобретения по данному патенту раскрыта возможность предоставления информационных и/или интерактивных услуг провайдером пользователю сети Интернет при наличии звонка на телефон указанного провайдера, причем сумма счета за данный телефонный звонок определяется провайдером в зависимости от характера оказанной услуги.

При этом в описаниях к заявке [2] и к патенту [3] отсутствует информация о том, что абонент телефонной сети набирает удлиненный номер, включающий код объема платежа.

Здесь целесообразно отметить, что мнение экспертизы о том, что поскольку существуют тарифы на оказание услуг, характеристика услуг всегда указывает на размер стоимости платежа за оказание данных услуг, во-первых, не является корректным, и, во-вторых, не свидетельствует о невозможности наличия в удлиненном телефонном номере кода объема платежа при заказе услуг, а также об известности данного признака из уровня техники.

Кроме того, как следует из описания к заявке, при оказании абоненту такой услуги, как возможность делать ставки при игре на интерактивном тотализаторе, размер объема платежа зависит исключительно от желания и возможностей абонента телефонной сети (в случае проигрыша абонента компания-организатор тотализатора получает сумму, равную величине ставки).

Относительно признака заявленной формулы, касающегося выплаты денежных средств пользователю необходимо указать следующее.

Вывод экспертизы о том, что использование термина "счет" однозначно предполагает возможность для вкладчика распоряжаться деньгами по вкладам, в частности, как вкладывать, так и снимать деньги со своего счета, нельзя признать корректным.

Так, возможность открытия счета и конкретные операции по данному счету определяются договором, заключаемым между клиентом (абонентом) и организацией, в которой открывается счет (телефонной компанией). Кроме

того, как отмечено в справочно-информационном издании [4], термин "счет" применяется в трех значениях, в частности, как следует из описания к патенту [1], выставляемый счет может являться документом с указанием суммы денег, причитающихся телефонной компании за оказанную абоненту услугу.

Таким образом, ни в одном из приведенных выше источников информации не содержится признаков уточненной формулы заявленного изобретения, касающихся наличия в удлиненном телефонном номере информации об объемах платежа для осуществления для выплат денежных средств пользователю.

При этом в результате анализа заявленного предложения установлено, что предложение изобретение не относится к патентоспособному объекту изобретения – способу.

Основанием для данного вывода послужили следующие обстоятельства.

Как уже подчеркивалось выше, согласно материалам заявки задача заявленного изобретения состоит во внедрении универсальной технологии биллинга без непосредственного участия финансовой организации (банка) для регистрации факта платежа, а также в создании универсальной технологии идентификации плательщика, вида и объема услуг с помощью общедоступных технических средств (телефон и удлиненный телефонный номер).

При этом перечисленные положения не являются техническим результатом, который определен в пункте 3.2.4.3 Правил ИЗ как характеристика технического эффекта, свойства, явления и т.п., которые могут быть получены при осуществлении (изготовлении) или использовании средства, воплощающего изобретение.

Палатой по патентным спорам не выявлен технический результат, который мог бы быть достигнут при осуществлении заявленного предложения.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам заявителем не был указан какой-либо технический результат, достигаемый заявленным предложением, т.е. результат, имеющий технический характер, который обусловлен воздействием на материальный объект технических средств или использованием технических приемов.

При проведении анализа заявленного изобретения также не был выявлен какой-либо материальный объект, претерпевший какие-либо изменения в процессе реализации заявленного изобретения как способа обеспечения автоматизированной оплаты, т.е., объект, испытавший действие со стороны каких-либо технических средств (других материальных объектов).

Как следует из материалов заявки, автоматизированная оплата обеспечивается операциями с денежными средствами, находящимися на счету абонента в телефонной компании. При этом при наборе определенных кодов (например, номера телефона или шифра услуги) путем нажатия кнопок на телефонном аппарате, не происходит изменения технических характеристик телефонного аппарата, а также технических характеристик имеющегося на телефонной станции оборудования.

Это подтверждается и материалами заявки, в которых в качестве "примера конкретного выполнения" заявленного изобретения описан организационный процесс проведения интерактивного тотализатора с использованием телефонного аппарата.

Отсутствие достижения какого-либо технического результата при осуществлении предложенного способа подтверждает факт отсутствия в заявлении предложении действий над материальным объектом с помощью материальных объектов, характеризующих способ как объект изобретения, что противоречит требованиям процитированного выше пункта 2.1.2 Правил ИЗ.

Таким образом, заявленное предложение не подпадает под перечень указанных в пункте 2 статьи 4 Закона объектов изобретения, следовательно, оно не может быть отнесено к патентоспособным изобретениям.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение, поступившее 14.12.2004, изменить решение ФИПС от 16.01.2004 и отказать в выдаче патента по обстоятельствам, установленным на заседании коллегии.