

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 24.09.2007, поданное Тетериным Олегом Олеговичем (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 номерзывающего 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 со статьей 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), в палату по патентным спорам поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованного изобретения по независимому пункту 2 формулы изобретения условию охраноспособности "изобретательский уровень".

По мнению лица, подавшего возражение, все признаки независимого пункта 2 формулы изобретения по оспариваемому патенту были известны до даты его приоритета из уровня техники. Так лицо, подавшее возражение, указывает, что часть признаков независимого пункта 2 известна из опубликованной 07.08.2003 международной заявки WO 03/065596 (далее – [1]), а остальные признаки из опубликованной 03.01.2002 заявки на патент США № 2002/0002605 (далее – [2]).

Копии материалов возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя. Патентообладатель 28.01.2008 представил отзыв по мотивам возражения, в котором отметил следующее.

По мнению патентообладателя, техническому решению, охарактеризованному источником информации [1], не присущ ряд признаков независимого пункта 2 формулы оспариваемого патента. Так патентообладатель отмечает, что в документе [1] в отличие от оспариваемого решения мобильное устройство связи получает рекламную информацию независимо от того, является ли одно мобильное устройство

адресатом другого. При этом патентообладатель указывает, что в способе по пункту 2 оспариваемого патента задействовано два мобильных устройства связи, что наглядно поясняется в тексте описания. По мнению патентообладателя, данный признак отсутствует также и в источнике информации [2], из чего можно сделать вывод, что оспариваемое изобретение имеет изобретательский уровень.

30.01.2008 палатой по патентным спорам было проведено заседание коллегии по рассмотрению данного возражения, на котором представителями патентообладателя были представлены и приобщены к протоколу следующие документы:

- письмо в палату по патентным спорам от генерального директора ЗАО "ГДМ ГРУПП" Г.А. Халдея на 4 л. в 1 экз. (далее – [3]);
- копия справки, выданной в ЗАО "ГДМ ГРУПП" 07.02.2007, на 1 л. в 1 экз. (далее – [4]);
- копия заявления об увольнении от 12.10.2006, поданного на имя генерального директора ЗАО "ГДМ ГРУПП", на 1 л. в 1 экз. (далее – [5]);
- копия отдельных листов трудовой книжки О.О. Тетерина на 1 л. в 1 экз. (далее – [6]);
- копия постановления № 427610 Савеловской межрайонной прокуратуры г. Москвы о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству от 04.05.2007 на 1 л. в 1 экз. (далее – [7]);
- копия постановления Савеловской межрайонной прокуратуры г. Москвы о признании потерпевшим от 25.06.2007 на 1 л. в 1 экз. (далее – [8]);
- копия постановления о признании гражданским истцом от 24.09.2007 на 1 л. в 1 экз. (далее – [9]);
- копия кассационного определения судебной коллегии Московского городского суда от 19.11.2007 на 1 л. в 1 экз. (далее – [10]);

- копия постановления Савеловского районного суда г. Москвы от 11.11.2007 на 1 л. в 1 экз. (далее – [11]);
- копия заключения патентоведческой экспертизы от 14.06.2007 на 6 л. в 1 экз. (далее – [12]);
- копия сертификата соответствия № 7/76 системы добровольной сертификации методического обеспечения судебной экспертизы на 1 л. в 2 экз. (далее – [13]);
- копия заключения от 05.03.2007, сделанного ООО "Прозоровский и партнеры", о нарушении исключительного права по Евразийскому патенту 007757 на 14 л. в 1 экз. (далее – [14]);
- копия постановления Савеловского районного суда г. Москвы от 23.10.2007 на 2 л. в 1 экз. (далее – [15]).

Заседание коллегии палаты по патентным спорам 30.01.2008 в соответствии с пунктом 4.3 Правил ППС было перенесено в связи с необходимостью обеспечения условий для полного и объективного рассмотрения дела.

Повторное заседание коллегии палаты по патентным спорам было проведено 20.03.2008. При этом представителями патентообладателя были представлены следующие документы:

- копия кассационного определения судебной коллегии Московского городского суда от 03.03.2008 на 1 л. в 1 экз. (далее – [16]);
- копия постановления Савеловского районного суда г. Москвы от 13.02.2008 на 1 л. в 1 экз. (далее – [17]);
- копия постановления о содержании обвиняемого в ИВС Следственного отдела по Савеловскому району Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по г. Москве от 17.03.2008 на 1 л. в 1 экз. (далее – [18]);
- копия постановления о возобновлении предварительного следствия

Следственного отдела по Савеловскому району Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по г. Москве от 17.03.2008 на 1 л. в 1 экз. (далее – [19]);

– копия постановления о возобновлении предварительного следствия Следственного отдела по Савеловскому району Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по г. Москве от 17.03.2008 на 2 л. в 1 экз. (далее – [20]);

– сравнительный анализ технических решений, заверенный адвокатом А.Г. Костанянцем, 5 л. в 1 экз. (далее – [21]).

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

С учетом приоритета изобретения по оспариваемому патенту правовая база для проверки охраноспособности запатентованного изобретения включает упомянутую Конвенцию, Патентную инструкцию к Евразийской патентной конвенции, утверждённую Административным советом Евразийской патентной организации на втором (первом очередном) заседании 01.12.1995 с изменениями и дополнениями, утвержденными на шестом (четвертом очередном) заседании Административного совета ЕАПО 25 - 26 ноября 1997 г. (далее – Патентная инструкция), Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-І, 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), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ИЗ) 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.

Согласно пункту 1 правила 54 Патентной инструкции, евразийский патент в течение всего срока его действия может быть признан недействительным на территории Договаривающегося государства на основании его национального законодательства в соответствии со статьей 13 Конвенции и с учетом правил 52 и 53 Патентной инструкции, полностью или частично, в случае, в частности, неправомерной выдачи евразийского патента вследствие несоответствия условиям патентоспособности изобретения.

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

Согласно правилу 3 Патентной инструкции, предшествующий уровень техники включает все сведения, ставшие общедоступными в мире до даты подачи заявки в Евразийское ведомство или, если испрошен приоритет, до даты ее приоритета. Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста очевидным образом не следует из предшествующего уровня техники.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона 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.

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 соблюдения 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 и анализ уровня техники с целью установления известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Согласно подпункту 2 пункта 22.3 Правил ИЗ для опубликованных патентных документов датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является указанная на них дата опубликования.

На основании пункта 4 статьи 3 Закона для толкования формулы изобретения могут использоваться описание и чертежи.

В соответствии с пунктом 5 Правил ИЗ в описании и формуле изобретения соблюдается единство терминологии, т.е. одни и те же признаки в тексте описания и в формуле изобретения называются одинаково.

Изобретению по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле. В возражении оспаривается только изобретение по второму независимому пункту данной формулы.

Действительно в источнике [1] описано техническое решение, обеспечивающее публикацию рекламных объявлений в системе мобильной связи, включающей в себя, по меньшей мере, одно мобильное устройство связи и устройство формирования рекламных сообщений. При этом устройство формирования рекламных сообщений обеспечивает предоставление рекламной информации и передачу ее на мобильное устройство связи, которое осуществляет прием данной рекламной информации и представление ее пользователю. Осуществление изобретения, описанного в источнике [1], очевидным образом предполагает запись и хранение указанной рекламной информации как в память устройства формирования рекламных сообщений, так и в память мобильного устройства связи. Однако согласно источнику [1] мобильное устройство связи получает рекламную информацию без предварительного генерирования и передачи запроса данной информации на устройство формирования рекламных сообщений.

Анализ источника информации [2] показал, что описанное в нем техническое решение не предполагает возможности оперирования компонентов системы мобильной связи с рекламной информацией. Действительно, согласно источнику [2] мобильное устройство связи может производить генерацию и передачу запроса, а также прием, запись, хранение и представление пользователю информации, предоставленной специализированным сервером в ответ на указанный запрос. Однако подобная информация, согласно источнику [2], не носит рекламный характер, а представляет собой программные приложения.

Таким образом, технические решения, описанные в источниках информации [1] и [2], не включают в себя, по крайней мере, следующие признаки независимого пункта 2 оспариваемого изобретения:

- "... генерацию запроса рекламной информации ...";

- "... передачу запроса рекламной информации ...";
- "... предоставление рекламной информации, запрашиваемой у устройства формирования рекламных сообщений ...";
- "... прием ... запрошенной рекламной информации ...";
- "... хранение ... запрошенной рекламной информации ...".

Что касается признаков оспариваемого изобретения, описывающих "... 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 ...", то следует отметить, что указанная совокупность признаков сама по себе действительно не дает возможности однозначной интерпретации ее смыслового содержания, т.к. не ясно описывают ли признаки – "исходное мобильное устройство связи" и "мобильное устройство связи адресата" одно и тоже устройство, либо различные устройства. При этом привлечение описания оспариваемого изобретения для толкования данной совокупности признаков также не обеспечивает однозначного смыслового понимания, т.к. признаки – "исходное мобильное устройство связи" и "мобильное устройство связи адресата" отсутствуют в описании в том виде, в каком они охарактеризованы в формуле изобретения. В результате привлечение описания оспариваемого изобретения обуславливает два различных вывода. А именно, что рекламная информация отображается либо на мобильном устройстве, получившем ее от устройства формирования рекламных сообщений, в результате поступления на данное мобильное устройство запроса на соединение от второго мобильного устройства, либо рекламная информация отображается на втором мобильном устройстве, куда передается вместе с запросом на соединение от мобильного устройства, получившего ее от устройства формирования рекламных сообщений. Следует также отметить, что на

основании требования единства терминологии и анализа признаков всех пунктов формулы оспариваемого изобретения, в частности пункта 1, можно сделать вывод, что "исходное мобильное устройство связи" и "мобильное устройство связи адресата" в оспариваемом пункте 2 формулы представляют собой два различных устройства, при этом первое упомянутое здесь устройство обеспечивает передачу ранее полученной рекламной информации вместе с запросом на соединение на второе устройство, которое обеспечивает представление ее пользователю. Данная интерпретация указанных признаков была подтверждена представителем патентообладателя на заседании коллегии. Однако источники информации [12] и [14], приобщенные к протоколу представителем патентообладателя, свидетельствуют об обратном, указывая на то, что представление рекламной информации пользователю в момент поступления запроса на соединение осуществляется на том же мобильном устройстве, на котором осуществлялись также отправка запроса и прием соответствующей запросу рекламной информации от устройства формирования рекламных сообщений.

Несмотря на несогласованность материалов по настоящему возражению при толковании смыслового содержания совокупности признаков, рассмотренной в предыдущем абзаце, следует отметить, что указанные признаки при любой рассмотренной интерпретации не характерны для источников информации [1] и [2].

Что касается представленных патентообладателем на заседании коллегии документов [3] - [11], [13], [15] - [20], то содержащаяся в них информация не имеет никакого отношения к существу рассмотрения по данному возражению, поэтому ее содержание не анализируется в настоящем решении. А источник информации [21], указывающий на отсутствие в источниках информации [1] и [2] некоторых признаков оспариваемого изобретения, идентичен в своих тезисах ряду изложенных выше мотивов

настоящего решения.

На основании вышеизложенного можно констатировать, что из указанных в возражении опубликованных заявок [1] и [2] не известны все признаки, характеризующие техническое решение по оспариваемому независимому пункту 2 формулы изобретения.

Таким образом, мнение лица, подавшего возражение, о несоответствии изобретения по пункту 2 формулы оспариваемого патента условию охранных способностей "изобретательский уровень" нельзя признать правомерным.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 24.09.2007, действие евразийского патента на изобретение № 007757 на территории Российской Федерации оставить в силе.