

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии палаты по патентным спорам

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 02.04.2013 от Пилкина В.Е. и Мирошниченко В.В. (далее – заявитель) возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 18.01.2013 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2010149510/07, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Способ осуществления телефонной связи с абонентом телефонной связи», совокупность признаков которого изложена в уточненной заявителем формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 19.11.2013, в следующей редакции:

«1. Способ осуществления телефонной связи с абонентом телефонной связи, отличающийся тем, что:

(1) Телефонный вызов вызываемого абонента телефонной связи или передачу информации вызываемому абоненту телефонной связи или получение информации от вызываемого абонента телефонной связи или получение информации, связанной с вызываемым абонентом телефонной связи, осуществляют посредством ввода вызывающим абонентом телефонной связи в устройстве, оснащённом телефонной связью, кода соответствия,

который закреплён оператором телефонной связи с использованием технических средств оператора телефонной связи:

(а) за телефонным номером вызываемого абонента, при этом код соответствия отличен от телефонного номера вызываемого абонента,

или

(b) за группой телефонных номеров вызываемого абонента, при этом код соответствия отличен от телефонных номеров вызываемого абонента.

или

(с) за вызываемым абонентом, при этом код соответствия отличен от телефонных номеров вызываемого абонента.

или

(d) за вызываемым абонентом в качестве телефонного номера вызываемого абонента, или

(2) Телефонный вызов вызываемой группы абонентов телефонной связи или передачу информации вызываемой группе абонентов телефонной связи или получение информации от вызываемой группы абонентов телефонной связи или получение информации, связанной с вызываемой группой абонентов осуществляют посредством ввода вызывающим абонентом телефонной связи в устройстве, оснащённом телефонной связью, кода соответствия, который закреплён оператором телефонной связи с использованием технических средств оператора телефонной связи:

(а) за телефонным номером или за телефонными номерами вызываемой группы абонентов, при этом код соответствия отличен от телефонных номеров вызываемой группы абонентов,

или

(b) за абонентами, входящими в состав группы вызываемых абонентов,

или

(с) за вызываемой группой абонентов в качестве телефонного номера вызываемой группы абонентов, или

(3) Телефонный вызов вызываемого устройства, оснащенного телефонной связью, или передачу информации вызываемому устройству или получение информации от вызываемого устройства или получение информации, связанной с вызываемым устройством, осуществляют путём ввода вызывающим абонентом телефонной связи в устройстве, оснащённом телефонной связью, кода соответствия, который закреплён оператором телефонной связи с использованием технических средств оператора телефонной связи:

(а) за телефонным номером вызываемого устройства, при этом код соответствия отличен от телефонного номера вызываемого устройства,

или

(б) за вызываемым устройством в качестве телефонного номера вызываемого устройства,

или

(4) Телефонный вызов группы вызываемых устройств, оснащенных телефонной связью, или передачу информации вызываемой группе устройств или получение информации от вызываемой группы устройств или получение информации, связанной с вызываемой группой устройств, осуществляют посредством ввода вызывающим абонентом телефонной связи в устройстве, оснащённом телефонной связью, кода соответствия, который закреплён оператором телефонной связи с использованием технических средств оператора телефонной связи:

(а) за телефонным номером или телефонными номерами устройств вызываемой группы устройств, при этом код соответствия отличен от телефонных номеров вызываемой группы устройств.

или

(б) за вызываемой группой устройств в качестве телефонного номера вызываемой группы устройств;

при этом, код соответствия, указанный в подпунктах (1), (2), (3) и (4) состоит или включает в себя как минимум один рисунок или изображение или

как минимум один мультимедийный файл или фотоизображение или любое сочетание вышеуказанного.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что если код соответствия включает в себя как минимум один рисунок или изображение или как минимум один мультимедийный файл или фотоизображение или любое сочетание вышеуказанного, то код соответствия также включает в себя как минимум одну цифру и/или как минимум одну букву и/или как минимум один звук.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что ввод в устройстве, оснащеном телефонной связью, кода соответствия осуществляют письменно и/или в текстовом режиме и/или голосом, в части, в которой это осуществимо.

4. Способ по п.1, отличающийся тем, что в устройстве, оснащеном телефонной связью, ввод кода соответствия осуществляют в строке набора телефонного номера в части, в которой это осуществимо.

5. Способ по п.1, отличающийся тем, что код соответствия включает в себя региональный код, обозначающий регион, в котором находится или зарегистрирован вызываемый абонент телефонной связи или вызываемая группа абонентов телефонной связи или вызываемое устройство, оснащеном телефонной связью, или вызываемая группа устройств, оснащенных телефонной связью.

6. Способ по п.1, отличающийся тем, что оператор телефонной связи учитывает как минимум одно местоположение устройства, оснащеном телефонной связью, вызывающего абонента посредством которого осуществляют ввод кода соответствия и/или как минимум один адрес, заданный пользователем указанного вызывающего устройства.

7. Способ по п.1, отличающийся тем, что при телефонном вызове посредством кода соответствия вызываемый абонент вступает в телефонный контакт с вызывающим абонентом и/или отправляет на устройство, оснащеном телефонной связью, вызывающего абонента заранее подготовленную информацию.

8. Способ по п.1, отличающийся тем, что в случае использования в качестве кода соответствия мультимедийного файла, код соответствия составляют на основе всего или части указанного мультимедийного файла.

9. Способ по п.1, отличающийся тем, что при использовании в коде соответствия букв и/или слов или иероглифов все буквы и/или все слова или иероглифы относятся: а) к одному речевому языку или б) к разным речевым языкам.

10. Способ по п.1, отличающийся тем, что код соответствия закрепляют за абонентом или за группой абонентов телефонной связи или за устройством или группой устройств, оснащенных телефонной связью, временно или постоянно.

11. Способ по п.1, отличающийся тем, что вызывающий абонент осуществляет ввод кода соответствия посредством устройства, оснащённого мобильной связью и/или спутниковой связью.

12. Способ по п.п.1 или 11, отличающийся тем, что оператор телефонной связи, осуществляющий телефонную связь между абонентами телефонной связи, является оператором мобильной и/или фиксированной и/или спутниковой телефонной связи.

13. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что если в коде соответствия присутствуют буквы или цифры или знаки или символы или иероглифы или рисунки, то как минимум две цифры или как минимум две буквы или как минимум два знака или как минимум два символа или как минимум два иероглифа или как минимум два рисунка имеют разный цвет.

14. Способ по п.1, отличающийся тем, что при поступлении телефонного вызова или текстового и/или мультимедийного сообщения на устройство, оснащенное телефонной связью, на дисплее указанного устройства отображают информацию, указывающую на то, что телефонный вызов абонента телефонной связи осуществляют посредством кода соответствия, при этом указывают или не указывают код соответствия.

15. Способ по п.1, отличающийся тем, что за телефонным номером вызываемого абонента или за группой телефонных номеров вызываемого абонента или за вызываемым абонентом или за вызываемым абонентом в качестве телефонного номера вызываемого абонента или за телефонным номером или за телефонными номерами вызываемой группы абонентов или за вызываемой группой абонентов в качестве телефонного номера вызываемой группы абонентов или за группой вызываемых абонентов или за телефонным номером вызываемого устройства или за вызываемым устройством в качестве телефонного номера вызываемого устройства или за телефонным номером или телефонными номерами устройств вызываемой группы устройств или за вызываемой группой устройств в качестве телефонного номера вызываемой группы устройств закрепляют несколько отличных друг от друга кодов соответствия».

Данная формула была принята к рассмотрению при экспертизе заявки по существу.

По результатам рассмотрения Роспатент принял решение об отказе в выдаче патента, мотивированное несоответствием заявленного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Указанный вывод обусловлен тем, что предложенное решение по независимому пункту формулы изобретения явным образом следуют для специалиста из уровня техники ввиду известности сведений из следующих источников информации:

- патент RU 2117406, опубликован 10.08.1998 г. (далее – [1]);
- патент RU 2332803, опубликован 27.08.2008 г. (далее – [2]);
- патент FR 2856542, опубликован 24.12.2004 г. (далее – [3]);
- опубликованная заявка RU 2007105028, публикация 20.08.2008 (далее – [4]).

В своем возражении, поданном в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента об отказе в выдаче патента.

В возражении отмечено, что решение по заявке [4] не характеризуется признаком заявленного изобретения «код соответствия представляет собой или включает в себя как минимум один рисунок или изображение или как минимум один мультимедийный файл или фотоизображение или любое сочетание вышеуказанного». При этом, по мнению заявителя, для подтверждения известности из уровня техники отличительных признаков могут быть приведены только технические решения. Решение по заявке [4] не является техническим и промышленно применимым, и, следовательно, оно не обеспечивает достижение технического результата, указанного в описании заявленного изобретения.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (06.12.2010), правовая база для оценки охраноспособности заявленного изобретения включает упомянутый выше Кодекс, Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. № 327, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.02.2009 № 13413 и опубликованным в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 25.05.2009 № 21 (далее – Регламент ИЗ), и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Кодекса, изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно пункту 2 статьи 1350 Кодекса, изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно подпункту 2 пункта 24.5.3 Регламента 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 подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат. Проверка соблюдения указанных условий может включать: определение наиболее близкого аналога; выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, 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 7 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ в случае наличия в формуле изобретения признаков, в отношении которых заявителем не определен технический результат, или в случае, когда установлено, что указанный им технический результат не достигается, подтверждения известности влияния таких отличительных признаков на технический результат не требуется.

Согласно подпункту 2 пункта 24.5 Регламента ИЗ в том случае, когда в предложенной заявителем формуле содержится признак, выраженный альтернативными понятиями, проверка патентоспособности проводится в отношении каждой совокупности признаков, включающей одно из таких понятий.

Согласно подпункту 1 пункта 26.1 Регламента ИЗ информационный поиск для определения уровня техники, в сравнении с которым будет осуществляться оценка новизны и изобретательского уровня заявленного изобретения, может быть проведен по не отозванным и не признанным отозванными заявкам, прошедшим формальную экспертизу с положительным результатом. Если заявленное предложение относится к объектам, исключенным из патентной охраны,

информационный поиск в отношении него не проводится, о чем заявитель или третье лицо уведомляется.

Согласно подпункту 1 пункта 26.3 Регламента ИЗ при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

Согласно подпункту 2 пункта 26.3 Регламента ИЗ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники для опубликованных патентных документов –является указанная на них дата опубликования.

Сущность изобретения выражена в приведенной выше формуле.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента, и доводов возражения, касающихся оценки соответствия предложенного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

Независимый пункт формулы заявленного изобретения содержит признаки, выраженные в виде множества альтернатив, в связи с чем оценка патентоспособности проводится в отношении каждой совокупности признаков, включающей такие альтернативы (см. подпункт 2 пункта 24.5 Регламента ИЗ).

Можно согласиться с мнением, изложенным в решении Роспатента, о том, что из патента [1] известен способ осуществления телефонной связи с абонентом телефонной связи, охарактеризованный альтернативными признаками, приведенными в независимом пункте формулы заявленного изобретения под позициями (1)(a), (1)(d), (2)(a), (3)(a) и (3)(b) (см. реферат, с.3 описания к патенту [1]).

Из патента [2] известен способ осуществления телефонной связи с абонентом телефонной связи, охарактеризованный альтернативными признаками, приведенными в формуле заявленного изобретения под позициями (1)(b) и (1)(c) (см. с. 6, 8, 9, 11, 17, 19 описания к патенту [2]).

Из патента [3] известен способ осуществления телефонной связи с абонентом телефонной связи, охарактеризованный альтернативными признаками,

приведенными в формуле заявленного изобретения под позициями (2)(b), (2)(c), (4)(a) и (4)(b) (см. п.п. 1-4, 6 формулы и с. 1 - 3, 7 описания к патенту [3]).

Отличие предложенного решения по независимому пункту заявленной формулы изобретения, охарактеризованного с использованием приведенных выше альтернатив - (1)(a), (1)(b), (1)(c), (1)(d), (2)(a), (2)(b), (2)(c), (3)(a), (3)(b), 4(a) и (4)(b), от каждого из решений по патентам [1]-[3], заключается в том, что код соответствия состоит или включает в себя как минимум один рисунок или изображение, или как минимум один мультимедийный файл, или фотоизображение, или любое сочетание вышеуказанного.

Согласно описанию заявленного изобретения технический результат от реализации заявленного изобретения заключается в возможности осуществления телефонной связи с абонентом телефонной связи с использованием кода соответствия, который отличен от цифрового, буквенного или буквенно-цифрового кода соответствия (см. абз.5 на с.2 и абз. 1 на с.3 описания заявленного изобретения).

Однако, из публикации заявки [4] известен способ мобильной телефонной связи с водителем автомобиля, предусматривающий наличие у обоих абонентов мобильного телефона, при котором осуществляют набор на мобильном телефоне вызываемого абонента государственного номерного знака данного автомобиля или фиксирования этого номерного знака на фото- или видео-камеру телефона (см. опубликованная формула изобретения к заявке [4]). Учитывая то, что в результате введения номерного знака автомобиля или введения фото-(видео-)изображения такого знака в мобильный телефон происходит соединение вызываемого и вызываемого абонентов, можно говорить о том, что указанный знак или его фото-(видео-)изображение являются кодом соответствия для осуществления связи между упомянутыми абонентами.

Известно, что государственный номерной знак автомобиля содержит цифры, буквы, изображение государственного флага Российской Федерации (см. ГОСТ Р 50577-93). При фиксации такого государственного номерного знака на фото- и

видео-камеру получается соответственно его фотоизображение и мультимедийный файл.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что признак «код соответствия состоит или включает в себя как минимум один рисунок или изображение или как минимум один мультимедийный файл или фотоизображение или любое сочетание вышеуказанного» присущ решению по опубликованной заявке [4]. При этом введение такого кода на мобильный телефон вызывающего абонента позволяет осуществить телефонную связь с вызываемым абонентом, т.е. обеспечить достижение того же технического результата, который указан в описании заявленного изобретения.

Исходя из изложенного можно констатировать, что из публикации заявки [4] известен признак, отличающий заявленное изобретение по независимому пункту формулы, охарактеризованное с использованием альтернативных признаков (1)(a), (1)(b), (1)(c), (1)(d), (2)(a), (2)(b), (2)(c), (3)(a), (3)(b), 4(a) и (4)(b), от каждого из решений, по патентам [1]-[3], при этом также известно влияние такого отличительного признака на указанный заявителем технический результат.

Что касается указания заявителя на то, что решение, описанное в опубликованной заявке [4], не является техническим и не соответствующим условию патентоспособности «промышленная применимость», то необходимо отметить, что при проверке соответствия заявленного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень» данная публикация использовалась лишь в качестве источника информации, содержащего сведения о ряде признаков заявленного предложения. При этом оценка охраноспособности известных из уровня техники решений в рамках проверки соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности не предусмотрена действующим законодательством.

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что заявителем не представлено доводов, позволяющих признать предложенное изобретение по независимому пункту формулы соответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В отношении зависимых пунктов формулы заявленного изобретения необходимо отметить следующие.

Признаки зависимых пунктов 2, 8 известны из публикации заявки [4].

Признаки зависимых пунктов 3, 4, 6, 10, 11 известны из патента [3], из статьи В. Дашкевича «Ввод информации на коммуникаторах под управлением Windows mobile», опубликованной 10.12.2007 (далее – [5]), из патента RU 2380832, опубликованного 27.01.2010 (далее – [6]), из патента RU 2276468, опубликованного 10.05.2006 (далее – [7]); из книги В.Г.Карташевский, С.Н.Семенов, Т.В.Фирстова, Сети подвижной связи, М:Эко-Трендз, 2001 г. (далее – [8]).

Признаки зависимого пункта 5 известны из книги Мур М., Притски Т., Риггс К., Сауфик П.; СПб: БХВ-Петербург, 2003 г. (далее – [9]).

Признаки зависимого пункта 7 известны из патентов [2] и [3] и справочника «Телефон в кармане. Путеводитель сотовой связи», под ред. Д.Б.Зимины, М: Радио и связь, 2000 г. (далее – [10]).

Признаки зависимого пункта 12 известны из патента [3] и книги [8].

Признаки зависимого пункта 14 известны из патента [7] и из опубликованной заявки US 2006045243, 02.03.2006 (далее – [11]).

Признаки зависимого пункта 17 известны из патентоа [2] и [7]).

Признаки зависимых пунктов 9 и 13, указывающие на использования в коде соответствия букв, слов, иероглифов, символов, относящихся к одному или различным языкам, различных цветов и т.п., не являются существенными, поскольку не оказывают влияние на технический результат, заключающийся в самой возможности осуществления связи, которая обусловлена лишь фактом наличия кода соответствия вне зависимости от его вида.

Что касается особого мнения, поступившего 05.07.2013, в котором заявитель выразил мнение о неправомерности включения публикации заявки [4] в уровень техники ввиду положений подпункта 1 пункта 26.1 Регламента ИЗ, то необходимо отметить следующие.

Подпунктом 1 пункта 26.1 Регламента ИЗ установлено, в отношении каких поданных заявок может быть проведен информационный поиск (он может быть

проведен по не отозванным и по не признанным отозванным заявкам). Включение того или иного источника информации в уровень техники регламентировано подпунктами 1 и 2 пункта 26.3 Регламента ИЗ. Публикация заявки [4] удовлетворяет условиям включения источника информации в уровень техники, предусмотренным указанным пунктом Регламента ИЗ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.04.2013, решение Роспатента от 18.01.2013 об отказе в выдаче патента на изобретение оставить в силе.