

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

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 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», и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454 (далее - Правила ППС), рассмотрела возражение АО «МаксимаТелеком» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 13.11.2020, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2557005, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на группу изобретений № 2557005 «Способ обозначения устройства беспроводной связи и машиночитаемый носитель, позволяющий реализовать способ обозначения устройства беспроводной связи» выдан по заявке №2014101241 с приоритетом от 16.01.2014. Обладателями исключительного права являются Фонд Социальных Информационно-Технологических Инноваций и Гамбашидзе Илья Андреевич (далее – патентообладатели). Патент действует со следующей формулой:

«1. Способ обозначения устройства, включающий в себя этапы, на которых принимается сетевой пакет, содержащий идентификатор устройства;

определяется идентификатор устройства;  
проверяется, содержится ли идентификатор устройства в базе данных;  
в случае если в базе данных не содержится идентификатора устройства,  
запускается установленное приложение, которое посредством устройства  
передает системе запрос об активации;

определяется идентификатор приложения;  
идентификатор приложения, ассоциированный с идентификатором  
устройства, сохраняется в базе данных.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что идентификатор приложения  
содержит адрес для отправки push-уведомлений.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что для сохранения  
идентификатора приложения, ассоциированного с идентификатором  
устройства, идентификатор приложения и идентификатор устройства  
передаются на центральный сервер, содержащий базу данных.

4. Способ по п.1, отличающийся тем, что для проверки наличия  
идентификатора устройства в базе данных способ содержит этап, на котором  
идентификатор устройства отправляется на центральный сервер.

5. Способ по пп.1, 3 и/или 4, в котором перед передачей и/или  
сохранением идентификатора устройства производится его хэширование.

6. Способ по п.1, отличающийся тем, что сетевой пакет к беспроводной  
сети предполагает запрос на подключение к сети связи по стандарту  
IEEE 802.11 или IEEE 802.15.1.

7. Машиночитаемый носитель, отличающийся тем, что носитель  
содержит сохраненные на нем машиночитаемые инструкции, которые при их  
исполнении компьютером, входящим в систему для идентификации устройств,  
подключенных к беспроводным сетям в локальных зонах для формирования и  
отправки push-уведомлений, вынуждают систему реализовывать способ,  
включающий в себя этапы, на которых

принимается сетевой пакет, содержащий идентификатор устройства;  
определяется идентификатор устройства;

проверяется, содержится ли идентификатор устройства в базе данных;  
в случае если в базе данных не содержится идентификатора устройства, запускается установленное приложение, которое посредством устройства передает системе запрос об активации;

определяется идентификатор приложения;

идентификатор приложения, ассоциированный с идентификатором устройства, сохраняется в базе данных».

Против выдачи данного патента, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Гражданского кодекса, было подано возражение, мотивированное тем, что решение по оспариваемому патенту не соответствует условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы:

- патентный документ US 20120293465 A1, опуб. 22.11.2012 (далее [1]);

- патентный документ US 20100311391 A1, опуб. 09.12.2010 (далее [2]);

- статья «Проверить обозначение устройства» из сети Интернет, URL: [https://www.eplan.help/help/platform/2.5/ru-ru/help/Content/htm/devicetagcheckgui\\_h\\_bmueberpruefen.htm](https://www.eplan.help/help/platform/2.5/ru-ru/help/Content/htm/devicetagcheckgui_h_bmueberpruefen.htm) (далее [3]);

- определение термина «Пакет (сетевые технологии)» из сети Интернет, URL: [https://ru.wikipedia.org/wiki/Пакет\\_\(сетевые\\_технологии\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Пакет_(сетевые_технологии)) (далее [4]);

- определение термина «IEEE 802.11» из сети Интернет, URL: [https://ru.wikipedia.org/wiki/IEEE\\_802.11](https://ru.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11) (далее [5]);

- статья «Анализ и Разработка Системы Push-уведомлений с Использованием Технологий Google Inc», Палов В.В., Намиот Д.Е. // International Journal of Open Information Technologies, 2013, Т. 1, №3 (далее [6]);

- статья «About location-aware mobile messages. Expert system based on WiFi spots», Dmitry Namiot // Fifth International Conference on Next Generation Mobile Applications, Services and Technologies / Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2011 (далее [7]);

- статья «Использование оценки приближенности к узлам Wi-Fi-сети для

доставки гиперлокального контента», Д. Намиот // Прикладная информатика, №5 (41) 2012 (далее [8]);

- статья «Network Proximity on Practice: Context-aware Applications and Wi-Fi Proximity», Dmitry Namiot // International Journal of Open Information Technologies, 2013, Vol. 1, №3 (далее [9]);

- статья «Local Area Messaging for Smartphones», Dmitry Namiot // International Journal of Open Information Technologies, 2013, Vol. 1, №2 (далее [10]);

- статья «Google Cloud Messaging» из сети Интернет, URL: <https://www.docs.microsoft.com/ru-ru/xamarin/android/data-cloud/google-messaging/google-cloud-messaging> (далее [11]);

- патентный документ RU 2722234 С1, опуб. 28.05.2020 (далее [12]);

- патентный документ RU 2494447 С2, опуб. 27.09.2013 (далее [13]).

В возражении отмечено, что из патентного документа [1] известны все признаки независимых пунктов 1 и 7 формулы оспариваемого патента, в связи с чем сделан вывод о несоответствии группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Кроме того, отмечено, что все признаки независимых пунктов 1 и 7 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, известны из патентного документа [2].

Также в возражении указано, что признаки зависимого пункта 2 известны из патентных документов [1] и [2], зависимых пунктов 3-5 – из патентного документа [1], а зависимого пункта 6 – из патентных документов [1] и [2] с привлечением терминологии, раскрытой в источнике [5].

Помимо вышесказанного в возражении отмечено, что группа изобретений по оспариваемому патенту в объеме признаков, отраженных в пунктах 1-7 формулы, не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень» ввиду информации, раскрытой в публикациях [6]-[10].

Источники информации [3]-[4] и [11]-[13] приведены для раскрытия

терминологии оспариваемого патента.

Патентообладатель, в установленном пунктом 21 Правил ППС порядке, ознакомленный с материалами возражения, на заседании коллегии 29.01.2021 представил отзыв по мотивам возражения. Доводы отзыва сводятся к следующему.

Патентообладатель отмечает, что из патентного документа [1] не известны признаки способа по пункту 1 формулы оспариваемого патента, характеризующие действия в отсутствие в базе данных идентификатора устройства, а именно то, что запускается установленное приложение, которое посредством устройства передает системе запрос об активации. В патентном документе [1] не предполагается определение при регистрации (обозначении) устройства идентификатора приложения, отличного от физических идентификаторов устройств. Кроме того, в патентном документе [1] отсутствует информация, касающаяся такого действия в последовательности действий способа, как сохранение в базе данных идентификатора приложения, ассоциированного с идентификатором устройства. При этом отмечено, что согласно описанию оспариваемого патента ассоциированность идентификатора приложения и идентификатора устройства означает их отдельное сохранение в базе данных на этапе регистрации так, что впоследствии идентификатор приложения может быть извлечен из этой базы.

Также, по мнению патентообладателя, патентный документ [1] не порочит новизну изобретения по независимому пункту 7 формулы, поскольку охарактеризованный в нем машиночитаемый носитель содержит инструкции, позволяющие реализовать способ по пункту 1 с последовательностью действий, которая, как было указано выше, отсутствует в данном источнике.

Относительно патентного документа [2] патентообладатель отмечает, что в нем раскрыто техническое решение другого назначения, а именно, способ восстановления предпочтений и настроек пользователя на новом мобильном устройстве. При этом в патентном документе [2], по мнению патентообладателя, отсутствуют все этапы способа по пункту 1 формулы, что

свидетельствует о том, что данный источник не порочит новизну ни способа по пункту 1, ни машиночитаемого носителя по пункту 7 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, касающихся несоответствия группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень» патентообладатель отмечает, что статьи [6]-[10] не содержат информации, по меньшей мере, об этапах определения идентификатора приложения и его сохранения в базе данных ассоциировано с идентификатором устройства.

На заседании коллегии 29.01.2021 лицо, подавшее возражение, представило ходатайство о привлечении патентного документа [1] для оценки соответствия группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень».

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

С учетом даты подачи заявки (16.01.2014), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности группы изобретений по указанному патенту включает Гражданский кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее – Кодекс) и 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 2008г. № 327 и зарегистрированный в Минюсте РФ 20 февраля 2009г., рег. № 13413 (далее – Регламент ИЗ).

Согласно пункту 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1350 Кодекса изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники для изобретения включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно пункту 2 статьи 1354 Кодекса охрана интеллектуальных прав на изобретение предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения. Для толкования формулы изобретения могут использоваться описание и чертежи.

В соответствии с пунктом 10.7.4.2 Регламента ИЗ в разделе «Уровень техники» приводятся сведения об известных заявителю аналогах изобретения с выделением из них аналога, наиболее близкого к изобретению (прототипа). В качестве аналога изобретения указывается средство того же назначения, известное из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения.

Согласно подпункту 4 пункта 24.5.2 Регламента ИЗ изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники раскрыто средство, которому присущи все признаки изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ изобретение явным образом следует из уровня техники, если оно может быть признано созданным путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и/или общих знаний специалиста.

Согласно подпункту 2 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ проверка изобретательского уровня может быть выполнена по следующей схеме:

определение наиболее близкого аналога в соответствии с пунктом 10.7.4.2 настоящего Регламента ИЗ;

выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков); при наличии признаков,

характеризующих иное решение, не считающееся изобретением, эти признаки не принимаются во внимание как не относящиеся к заявленному изобретению;

выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения;

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

Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе указанной выше проверки 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.

В соответствии с подпунктом 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; для отечественных печатных изданий – указанная на них дата подписания в печать, если таковая не указана, то – дата выпуска их в свет, а при отсутствии возможности ее установления – последний день месяца или 31 декабря указанного в издании года, если время выпуска в свет определяется соответственно лишь месяцем или годом; для сведений, полученных в электронном виде (в частности, через Интернет) – либо дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена и может быть документально подтверждена, либо, если эта дата отсутствует, - дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.



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

Анализ доводов, касающихся оценки соответствия группы изобретений по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень», показал следующее.

Патентные документы [1]-[2] и [13], а также статьи [6]-[10] имеют дату публикации раньше даты приоритета оспариваемого патента, следовательно, могут быть включены в уровень техники для целей проверки соответствия группы изобретений по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

Лицом, подавшим возражение, в качестве наиболее близкого аналога изобретения по оспариваемому патенту выбрано решение по патентному документу [1].

При этом из патентного документа [1] (см. описание абзацы [0001]-[0002], [0012]-[0015], [0017]-[0020], [0023]-[0030], [0033]-[0036], [0039]-[0041], [0046]-[0047], п.8 формулы, фиг.1-6) известен способ обозначения устройства, включающий в себя этапы, на которых принимается сетевой пакет, содержащий идентификатор устройства; определяется идентификатор устройства; проверяется содержится ли идентификатор устройства в базе данных.

Способ по пункту 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, отличается от технического решения по патентному документу [1] тем, что дополнительно содержит следующие этапы:

- 1) в случае если в базе данных не содержится идентификатора устройства, запускается установленное приложение, которое посредством устройства передает системе запрос об активации;

- 2) определяется идентификатор приложения;

- 3) идентификатор приложения, ассоциированный с идентификатором устройства, сохраняется в базе данных.

Относительно указанных отличительных признаков необходимо отметить следующее.

И в частях патентного документа [1], указанных лицом, подавшим возражение, в качестве релевантных отличительному признаку 1), и в патентном документе [1] в целом, отсутствует информация, подтверждающая какое-либо действие в ответ на то, если в базе данных не содержится идентификатора устройства. При этом отличительный признак 1) характеризует два дополнительных последовательных действия в ответ на отсутствие идентификатора устройства в базе данных: во-первых, запуск приложения, и во-вторых, передачу системе запроса об активации. Также необходимо отметить, что согласно странице 6 (строки 24-36) описания оспариваемого патента под активацией подразумевается регистрация приложения.

Кроме того, в патентном документе [1] отсутствует информация, позволяющая судить об этапе способа, характеризующем определение идентификатора приложения (отличительный признак 2) как такового. Отсылка лица, подавшего возражение, к абзацу [0039] описания и пункту 8 формулы патентного документа [1] также не подтверждает наличие данного отличительного признака, поскольку в этих релевантных частях речь идет об уникальном идентификаторе, который является комбинацией двух идентификаторов – устройства и приложения. При этом в патентном документе [1] отсутствует информация об определении именно идентификатора приложения.

Относительно отличительного признака 3) также необходимо отметить, что патентный документ [1] не содержит информации о сохранении в базе данных двух отдельных идентификаторов – идентификатора устройства и идентификатора приложения. Такое отдельное сохранение двух идентификаторов подразумевается термином «ассоциированный», который раскрыт в описании оспариваемого патента (страница 6 строка 37 – страница 7 строка 3).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в патентном документе [1] отсутствуют сведения о части признаков независимого пункта 1 формулы оспариваемого патента, т.е. в возражении не содержится сведений, подтверждающих несоответствие изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1350 Кодекса).

Анализ материалов [2]-[13] показал следующее.

В патентном документе [2] отсутствует информация, позволяющая согласиться с доводом лица, подавшего возражение, об известности, по меньшей мере, отличительного признака 1). Данный вывод основан на том, что в патентном документе [2] раскрыт способ восстановления предпочтений и настроек пользователя на новом мобильном устройстве. При этом можно согласиться с патентообладателем, что в патентном документе [2] отсутствует, по меньшей мере, следующая последовательность действий: а) запуск установленного приложения; б) передача приложением системе посредством устройства запроса об активации. Причем данная последовательность действий осуществляется способом согласно независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента в случае если в базе данных не содержится идентификатора устройства.

Статья [3] содержит информацию об обозначении устройства, определения [4]-[5] раскрывают термины «пакет» и «IEEE 802.11», однако, в источниках [3]-[5] отсутствует какая либо информация об известности, по меньшей мере, отличительного признака 1).

Анализ статей [6]-[10] также показал, что в них не содержится информация, по меньшей мере, об этапе способа, характерного для отличительного признака 1).

Патентный документ [12] имеет дату публикации позже приоритета оспариваемого патента и не может быть включен в уровень техники для анализа соответствия группы изобретений по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

Патентный документ [13] раскрывает техническое решение, касающееся способа шифрования карты памяти и сборку для его осуществления, однако, также не содержит информации, по меньшей мере, об этапе способа, характерного для отличительного признака 1).

Таким образом, из уровня техники, содержащегося в возражении, не известен, по меньшей мере, отличительный признак 1), то есть способ, отраженный в независимом пункте 1 формулы оспариваемого патента, явным образом не следует из сведений, содержащихся в противопоставленных источниках информации [1]-[13].

На данном основании можно сделать вывод, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать изобретение по независимому пункту 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, несоответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень» (см. пункт 2 статьи 1350 Кодекса).

В отношении машиночитаемого носителя, отраженного в независимом пункте 7 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, необходимо отметить, что он включает в себя всю последовательность действий способа, охарактеризованного в независимом пункте 1.

При этом, как было указано выше, в источниках информации [1]-[13], не содержится сведений обо всех признаках независимого пункта 1 данной формулы.

С учетом данных обстоятельств можно сделать вывод о том, что из уровня техники, содержащегося в возражении, также не известны все признаки независимого пункта 7 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту.

На данном основании можно сделать вывод, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать изобретение по независимому пункту 7 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, несоответствующим условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

От лица, подавшего возражение, 05.02.2021 поступило обращение, в котором приведены следующие доводы: 1) коллегия оказала необоснованную поддержку, допустив предоставление отзыва непосредственно в заседании, вопреки собственному предписанию о заблаговременном предоставлении отзыва; 2) коллегия необоснованно установила для патентообладателя особый, пониженный стандарт по предоставлению доказательств, приняла незаверенный перевод и ссылки на иностранные источники без скриншотов и переводов; 3) коллегия предъявляла несоразмерные требования к заявителю возражения, но не требовала от патентообладателя четких пояснений даже в отношении формулировок патента; 4) коллегия отказалась принимать во внимание информацию, описанную в разделе «Уровень техники» оспариваемого патента; 5) из приведенных доказательств очевидно, что изобретение не отвечает условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

Относительно данных доводов необходимо отметить следующее.

1) Согласно пункту 18 Правил ППС отзыв правообладателя направляется в Роспатент и второй стороне спора заранее или может быть представлен непосредственно на заседании коллегии. В случае предоставления отзыва на заседании коллегии дата заседания может быть перенесена. От лица, подавшего возражение, соответствующего ходатайства о переносе даты заседания для ознакомления с отзывом не поступало, члены коллегии и лицо, подавшее возражение, ознакомились с отзывом во время технического перерыва. Устная просьба председательствующего о предоставлении отзыва заранее может иметь только рекомендательный характер для патентообладателя.

2) Согласно пункту 18 Правил ППС отзыв на возражение должен соответствовать требованиям, предусмотренным пунктом 5 Правил ППС. В данном пункте Правил ППС отсутствует требование заверения перевода иностранных источников, которое предъявляется к материалам возражения

согласно пункту 6 Правил ППС. При этом необходимо отметить, что указанный перевод иностранных источников приведен патентообладателем в разделе «С. Уровень техники на дату приоритета» отзыва, который не используется им при анализе доводов возражения относительно соответствия группы изобретений по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень». Кроме того, указанный перевод не внес вклад в формирование коллегиального вывода по результатам рассмотрения данного возражения.

3) Согласно пункту 43 Правил ППС коллегия вправе запрашивать у сторон спора документы, сведения и пояснения в письменной или устной форме по вопросам, возникающим в ходе рассмотрения спора. Вопросы, заданные в ходе заседания коллегии лицу, подавшему возражение, были направлены исключительно на выяснение наличия или отсутствия признаков формулы оспариваемого патента в противопоставленном уровне техники.

4) Уровень техники, отраженный в оспариваемом патенте включает статью [б], которая была проанализирована выше.

5) Доказательства отсутствия у оспариваемого патента «новизны» и «изобретательского уровня» повторяют доводы возражения, которые были подробно проанализированы на заседании коллегии и в данном заключении выше.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.11.2020, патент Российской Федерации на изобретение №2557005 оставить в силе.**