

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 1 января 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» (далее - Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) 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, регистрационный № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО "ИРЗ Онлайн" (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 11.01.2023, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 160233, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 160233 на полезную модель «Устройство спутникового позиционирования» выдан по заявке № 2015137962/28 с приоритетом от 07.09.2015. Патентообладателем данного патента является Золотухина Анна Юрьевна.

Указанный патент действует со следующей формулой:

«1. Устройство спутникового позиционирования и определения местоположения объекта, использующее систему спутниковой навигации, содержащее: спутниковый блок, соединенный с блоком процессора,

который соединен с блоком GSM, передающим информацию о местоположении устройства по каналам сотовой связи операторов GSM, отличающееся тем, что блок процессора соединен с блоком сканирования и определения в радиусе своего действия MAC-адреса точек доступа Wi-Fi, а также блоком хранения информации о местоположении точек доступа Wi-Fi.

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что блок хранения информации содержит информацию только о стационарных точках доступа Wi-Fi с уникальным адресом.»

Против выдачи данного патента, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием этой полезной модели условию патентоспособности «новизна».

С возражением представлено патентное исследование, содержащее заявку на патент US 20150189467, опубликованную 02.07.2015 (далее – [1]).

В возражении отмечено, что устройству, известному из публикации заявки [1], присуща вся совокупность существенных признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Стороны спора в установленном порядке были уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, при этом им была представлена возможность ознакомления с материалами возражения, размещенными на официальном сайте «<https://www.fips.ru/>».

В свою очередь, от патентообладателя 14.03.2023 поступил отзыв на указанное возражение.

При этом доводы отзыва сводятся к тому, что устройству, известному из публикации заявки [1], не присуща вся совокупность существенных признаков независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Также с отзывом представлена уточненная формула полезной модели по оспариваемому патенту, скорректированная путем внесения в

независимый пункт 1 вышеприведенной формулы признаков зависимого пункта 2 этой формулы.

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

С учетом даты подачи заявки (07.09.2015), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Кодекс, Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 24 декабря 2008 г., рег. № 12977, опубликованный в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 9 марта 2009 г. № 10 (далее – Регламент ПМ).

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

Согласно пункту 2 статьи 1351 Кодекса полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об их применении в Российской Федерации, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели.

Согласно пункту 2 статьи 1354 Кодекса для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

Согласно пункту 9.4.(2.2) Регламента ПМ полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности «новизна», если в уровне техники не известно средство того же назначения, что и полезная модель,

которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения. Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным.

Согласно пункту 9.7.4.3.(1.1) Регламента ПМ сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом. В случае если совокупность признаков влияет на возможность получения нескольких различных технических результатов, каждый из которых может быть получен при раздельном использовании части совокупности признаков, влияющих на получение только одного из этих результатов, существенными считаются признаки этой совокупности, которые влияют на получение только одного из указанных результатов. Иные признаки этой совокупности, влияющие на получение остальных результатов, считаются несущественными в отношении первого из указанных результатов и характеризующими иную или иные полезные модели. Специалист - гипотетическое лицо, обладающее общими знаниями в данной области техники (общими знаниями в данной области техники считаются знания, основанные преимущественно на информации, содержащейся в справочниках, монографиях и учебниках); имеющее доступ ко всему уровню техники и имеющее опыт работы и эксперимента, которые являются обычными для данной области техники. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства. Технический результат выражается таким

образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники его смыслового содержания. Технический результат может выражаться, в частности, в снижении (повышении) коэффициента трения; в предотвращении заклинивания; снижении вибрации; в улучшении контакта рабочего органа со средой; в уменьшении искажения формы сигнала; в снижении просачивания жидкости; повышении быстродействия компьютера.

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

Анализ доводов сторон, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Из публикации заявки [1] известно устройство спутникового позиционирования и определения местоположения объекта (см. абзац [0075], фиг. 1, 2 поз. 102, 120). Это устройство использует систему спутниковой навигации, содержащее: спутниковый блок, блок процессора, блок GSM, передающий информацию о местоположении устройства по каналам сотовой связи операторов GSM (см. абзац [0075], фиг. 2 поз. 102, 118, 120, 124, 128). Также данное устройство содержит блок сканирования и определения в радиусе своего действия MAC-адреса точек доступа Wi-Fi и блок хранения информации (см. абзацы [0075], [0083] фиг. 1, 2 поз. 102, 122, 126). При этом когда это устройство находится в автономной зоне (отсутствие связи с контроллером сервера системы позиционирования) оно может определить свое местоположение благодаря приему от точек доступа (WAP, работающих в соответствии со стандартом Wi-Fi) с учетом данных о местоположении этих точек, полученных от контроллера сервера системы позиционирования до входа в указанную зону, т.е. данные о

местоположении точек Wi-Fi хранятся в памяти этого устройства (см. абзацы [0075], [0092]-[0098] фиг. 5 поз. 102, 150, 160, 162, 164).

При этом специалисту в данной области техники известно, что процессор управляет работой других устройств электронной вычислительной машины (системы) (см., например, интернет-ссылку <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/39390> с отсылкой на «Современная энциклопедия. 2000.»). Данное обстоятельство говорит о том, что известному из публикации заявки [1] устройству присуща функциональная связь между блоком процессора и спутниковым блоком, блоком GSM, блоком сканирования и определения в радиусе своего действия MAC-адреса точек доступа Wi-Fi, блоком хранения информации.

Таким образом, устройству, известному из публикации заявки [1], присущи все признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту (см. см. пункт 9.4.(2.2) Регламента ПМ).

Также следует отметить, что ввиду сделанных выше выводов существенность признаков независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту не анализировалась.

Что касается признаков зависимого пункта 2 данной формулы, то необходимо отметить следующее.

Известное из публикации заявки [1] устройство до входа в автономную зону получает от контроллера сервера системы позиционирования данные локального позиционирования (фактические положения) точек доступа (WAP, работающих в соответствии со стандартом Wi-Fi), которые включают их абсолютное положение, для последующего определения своего местоположения (см. абзацы [0075], [0076], [0092]-[0097]).

При этом исходя из определений терминов «абсолютный - не зависящий от местных или временных условий» и «стационарный - неизменный, постоянный, неподвижный» (см., например, интернет-ссылки

<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/736850>, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1042098> с отсылкой на «Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940.») можно сделать вывод о том, что упомянутые данные относятся к стационарным точкам доступа.

Таким образом, устройству, известному из публикации заявки [1], присущ блок хранения информации, содержащий информацию о стационарных точках доступа Wi-Fi с уникальным адресом.

В свою очередь, в отношении отличительного признака зависимого пункта 2, характеризующего наличие в блоке хранения информации именно только сведений о стационарных точках доступа Wi-Fi с уникальным адресом, необходимо отметить следующее.

Согласно описанию (см. стр. 2 абзац 2, стр. 3 абзац 3) к оспариваемому патенту техническими результатами решения по этому патенту являются снижение зависимости возможности определения местоположения (геопозиционирования) от наличия/отсутствия и качества спутникового сигнала, предоставление возможности определения местоположения альтернативным способом, увеличении ареала работы устройства, за счет «сложения» зон покрытия Wi-Fi и зон устойчивого сигнала (систем) спутниковой навигации, увеличение надежности работы устройства в зонах локальных сбоях систем спутниковой навигации.

При этом исходя из этого описания (см. стр. 2 абзац 8 – стр. 3 абзац 2) можно сделать вывод о том, что для достижения упомянутых технических результатов необходимо и достаточно наличие в блоке хранения информации таких сведений, как координаты, MAC-адреса и т.д. любых точек доступа Wi-Fi.

Следовательно, с точки зрения достижения вышеуказанных технических результатов, отраженный выше отличительный признак не является существенным (см. пункт 9.7.4.3.(1.1) Регламента ПМ).

Таким образом, раскрытое из публикации заявки [1] устройство обладает всеми существенными признаками формулы полезной модели по оспариваемому патенту, что говорит о ее несоответствии условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1351 Кодекса, пункт 9.4.(2.2) Регламента ПМ).

Таким образом, в возражении содержатся доводы, подтверждающие несоответствие полезной модели по этому патенту условию патентоспособности «новизна».

В отношении представленной с отзывом патентообладателя уточненной формулы полезной модели по данному патенту следует отметить, что включение признаков зависимого пункта 2 в независимый пункт 1 вышеприведенной формулы данной полезной модели не оказывает влияние на сделанный выше вывод о непатентоспособности этой полезной модели.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.01.2023, патент Российской Федерации на полезную модель № 160233 признать недействительным полностью.