

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 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 споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение АО «МаксимаТелеком» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 06.10.2022, 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 №2014101241/07 с приоритетом от 16.01.2014 на имя ООО «Вай-Фай гид». Обладателем исключительного права на данный патент является Фонд Социальных Информационно-Технологических Инноваций, Гамбашидзе И.А. (далее – патентообладатель).

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 машиноисполняемые 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 с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием группы изобретений, охарактеризованных в пунктах 1 – 6 вышеприведенной формулы оспариваемого патента условию патентоспособности «новизна», а также тем, что изобретение по независимому пункту 7 формулы оспариваемого патента не является изобретением.

В подтверждение своих доводов о несоответствии изобретения по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента условию патентоспособности «новизна», лицом, подавшим возражение, приведены следующие источники информации:

- патентный документ US 8422428 B1, опубл. 16.04.2013 (далее – [1]);
- патентный документ WO 2011/109163 A1, опубл. 09.09.2011 (далее – [2]);
- патентный документ US 2012/0195445 A1, опубл. 02.08.2012 (далее – [3]).

Материалы возражения содержат сравнительный анализ признаков всех пунктов формулы оспариваемого патента, проведенный лицом, подавшим возражение, с признаками технических решений, известных из уровня техники. В возражении отмечено, что все признаки формулы группы изобретений по оспариваемому патенту известны из уровня техники. Также в материалах возражения представлены сравнительные таблицы.

Доводы лица, подавшего возражение, в отношении того, что техническое решение, раскрытое в независимом пункте 7 формулы оспариваемого патента не является изобретением по существу, сводятся к тому, что: «...представленный в пункте 7 объект характеризуется признаками, характерными для программы для ЭВМ, и представляет собой машиночитаемый носитель с записанной на нем программой для ЭВМ, которые при их исполнении компьютером вынуждают систему реализовывать способ...».

Таким образом, по мнению лица, подавшего возражение, представленный в независимом пункте 7 формулы оспариваемого патента объект не может быть отнесен к устройствам, поскольку является программой для ЭВМ.

Стороны спора в установленном порядке были уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, при этом им была предоставлена возможность ознакомления с материалами возражения, размещенными на официальном сайте <https://fips.ru/pps/vz.php> (пункт 21 Правил ППС).

Отзыв по мотивам возражения был представлен патентообладателем на заседании коллегии 21.11.2022. В своем отзыве патентообладатель выразил несогласие с тем, что технические решения, охарактеризованные признаками формулы оспариваемого патента, не соответствуют критерию патентоспособности «новизна», а также, что объект, охарактеризованный независимым пунктом 7 формулы оспариваемого патента, не может быть отнесен к устройствам

Также в отзыве приводится анализ мотивов возражения и источников, представленных с ним, в частности, патентообладатель указал, что из решения, раскрытого в патентном документе [1], не известен ряд признаков независимого пункта 1 формулы оспариваемого патента, а именно:

«...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...».

Кроме того, в отзыве отмечено, что решение по патентному документу [1] имеет другое назначение, чем решение по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента. Также патентообладатель отметил, что «...признаки независимого пункта 7 формулы не являются признаками программы для ЭВМ, поскольку включают в себя признаки способа по независимому пункту 1 формулы, являющимся патентоспособным, что позволяет достичь того же технического результата...».

В дополнительных материалах к возражению, представленных лицом, подавшим возражение 22.12.2022, отмечено, что: «...В представленном отзыве отсутствует анализ доводов, представленных в... возражении, в связи с чем предоставление поясняющей информации, относящейся к доводам возражения, не требуется...».

В дополнительных материалах к возражению, поступивших 01.02.2023, представлены доводы о несоответствии изобретения по независимому пункту 7 формулы оспариваемого патента условию патентоспособности «изобретательский уровень». При этом приведены сведения о патентном документе RU 2308076 С2, опубл. 10.10.2007 (далее – [4]).

На заседании коллегии 03.02.2023 от лица, подавшего возражение, поступило ходатайство о рассмотрении в качестве мотива возражения по независимому пункту 7 формулы – несоответствие изобретения по указанному пункту формулы условию патентоспособности «изобретательский уровень».

На заседании коллегии 29.06.2023 от лица, подавшего возражение, поступили дополнения к возражению содержащие новые доводы о несоответствии группы изобретений по независимым пунктам 1 и 7 формулы оспариваемого патента условию патентоспособности «изобретательский уровень». В подтверждении своих доводов лицом, подавшим возражение приведен следующий источник информации:

– патентный документ US 8584225 В1, опубл. 12.11.2013 (далее – [5]);

В дополнениях к возражению отмечено, что все признаки пунктов 1 и 7 формулы группы изобретений по оспариваемому патенту известны из источников информации [5] и из заявки US 2012/0317261 A1, опублик. 13.12.2012, (далее – [7]).

При этом лицо, подавшее возражение, в своих дополнениях представило анализ зависимых пунктов 2 – 6 оспариваемого патента, которые, по его мнению, также известны из уровня техники.

Также в дополнениях к возражению приведен анализ признаков формулы оспариваемого патента и представлены сравнительные таблицы.

От лица, подавшего возражение, 29.09.2023 (продублировано 03.10.2023) поступило ходатайство о приобщении документа – US 8584225 B1, и перевод патента, источник [5].

Также от лица, подавшего возражение, 24.10.2023 поступило ходатайство о приобщении документов:

- интернет страница, содержащая перевод терминов, использованных в возражении а по ссылке

[- заявка \[7\], с переводом на русский язык релевантных частей.](https://www.google.co.in/search?q=authentication+steps&ilz=ICIGCEUruRU1060RU1060&ei=TwvTZMi9DHxc8PsPSF6Aw&oq=authentication+%D1%8B%D0%B5%D1%8Mxnd3Mtd2I6LXNlcnAOARgAMgkIABANEbMQaAOyCggAEAUOHhANEbMvCggAEAUQHliANEbMvCggAEAUOHhANEbMvCggAEAUOHhANEbMvCggAEAEUQHhANEI^vCggAEAUOHhANEbMvC\rgeAEAUOHhANEbMvCggAEAUOHhANEbM6CggAEec01gQQSAM6B(^AEKTEECSEYAFDXB1jUE2DJLGgVcAF4AIABqgGI AZUGkgEDMC41niAEAoAEBwAEByAEC&selient=gws-wiz-serpQHhA, (далее – [6]);</p></div><div data-bbox=)

На заседании коллегии 21.11.2023 от патентообладателя поступили дополнения к отзыву, по существу повторяющие доводы отзыва.

В данных дополнениях к отзыву патентообладателя анализирует доводы лица, подавшего возражение. При этом в дополнениях к отзыву отмечено, что

патентообладатель не согласен с доводами лица, подавшего возражение изложенными в возражении и дополнениях к нему.

На заседании коллегии 16.01.2024, от лица, подавшего возражение, поступили дополнения к возражению, по существу повторяющие доводы возражения, в подтверждение которых были представлены следующие источники информации:

- статья «Анализ и Разработка Системы Push-уведомлений с Использованием Технологии Google Inc, авторы Панлов В.В., Намиот Д.Е.» в журнале International Journal of Open Information Technologies [Электронный ресурс] <http://injoit.org>, (далее [8]);

- Переписка и письмо автора статьи (далее [9])

- выдержка (перевод абз. 0007) из заявки [7].

Также от лица, подавшего возражение, 08.08.2024 поступило ходатайство о приобщении к материалам возражения следующих документов:

- заявка US 2013/0337779 A1, опубл. 19.12.2013, с переводом на русский язык релевантных частей, (далее – [10]).

- Нотариальный протокол осмотра статьи [8] в сети Интернет (далее – [11]);

- Нотариальный протокол осмотра переписки [9] с автором статьи (далее – [12]).

На заседании коллегии 29.02.2024 от патентообладателя поступили дополнения к отзыву, по существу повторяющие доводы отзыва.

В данных дополнениях к отзыву патентообладатель анализирует доводы лица, подавшего возражение, а также источники информации [5], [7], [8] и [10], из которых, по мнению лица, подавшего возражение известны все признаки независимых пунктов 1 и 7 формулы группы изобретений по оспариваемому патенту. При этом в дополнениях к отзыву отмечено, что патентообладатель не согласен с доводами лица, подавшего возражение изложенными в возражении и дополнениях к нему.

На заседании коллегии 27.03.2024 (продублировано 25.04.2024), от лица, подавшего возражение, поступили дополнения к возражению, по существу повторяющие доводы возражения. Дополнения к возражению содержат сравнительный анализ признаков независимых пунктов 1 и 7 формулы и источников информации [5], [7], [8] и [10], из которых, по мнению лица, подавшего возражение известны все признаки независимых пунктов 1 и 7 формулы.

В подтверждении своих доводов лицом, подавшим возражение приведены следующие источники информации:

- «I Adding Local Notifications in Your iOS App» (iOS Programming Tutorial: Adding Local Notification to iPhone App (appcoda.com), опубл. 09.12.2013, (далее [13]);

- структурная схема процесса отправки push-уведомлений из «Руководство по работе с Apple Push Notification Service», размещенное на сайте <https://habr.com/ru/articles/156811/>, опубл. 31.10.2012, (далее [14]).

При этом в дополнении к возражению указано, что технические решения, охарактеризованные в пунктах 1 и 7 формулы по оспариваемому патенту, представляют собой средства, состоящие из известных операций, выбор которых и связь между которыми осуществлены на основании известных правил, рекомендаций и достигаемый при этом технический результат обусловлен только известными операциями и свойствами частей этого средства и связей между ними, в связи с чем сделан вывод о несоответствии группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Также, по мнению лица, подавшего возражение, в описании к оспариваемому патенту отсутствуют сведения о том, каким образом можно обеспечить установку приложения, и не раскрываются существенные признаки, обеспечивающие запуск установленного приложения сохранение в базе данных идентификатора приложения, ассоциированного с идентификатором устройства. Кроме того, в материалах заявки не раскрывается, каким именно образом

реализуется определение идентификатора приложения. Т.е. не обеспечивается достижение заявленного технического результата однозначной идентификации устройства за счет установления ассоциации между идентификатором устройства и идентификатором приложения. На основании изложенного, в дополнении к возражению сделан вывод о несоответствии документов заявки на изобретение требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения или специалистом в данной области техники (подпункт 2 пункта 2 статьи 1375 Кодекса).

От лица, подавшего возражение, 07.05.2024 поступило ходатайство о приобщении документа – CN 103607283 А, опубл. 26.02.2014 и перевод релевантных частей заявки, (далее [15]), поскольку в приложенной заявке раскрыты сведения о том, что идентификация является необходимым этапом процесса аутентификации.

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 в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным

объектом с помощью материальных средств). 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 5 статьи 1350 Кодекса не являются изобретениями, в частности, программы для ЭВМ. В соответствии с настоящим пунктом исключается возможность отнесения этих объектов к изобретениям только в случае, когда заявка на выдачу патента на изобретение касается этих объектов как таковых.

Согласно пункту 2 статьи 1375 Кодекса заявка на изобретение должна содержать:

- 1) заявление о выдаче патента с указанием автора изобретения и заявителя - лица, обладающего правом на получение патента, а также места жительства или места нахождения каждого из них;
- 2) описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники;
- 3) формулу изобретения, ясно выражающую его сущность и полностью основанную на его описании;
- 4) чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения;
- 5) реферат.

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.

В соответствии с подпунктом (1.1) пункта 10.7.4.3 Регламента сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение. Получаемый результат не считается имеющим технический характер, в частности, если он заключается только в получении той или иной информации и достигается только благодаря применению математического метода, программы для электронной вычислительной машины или используемого в ней алгоритма.

Согласно подпункту 1 пункта 24.5.2 Регламента ИЗ изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники.

Проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков изобретения, содержащихся в независимом пункте формулы. При наличии в этом пункте признаков, характеризующих иное решение, не считающееся изобретением, эти признаки не принимаются во внимание при оценке новизны как не относящиеся к заявленному изобретению.

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 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 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 сведений, полученных в электронном виде - через Интернет, через онлайн доступ, отличный от сети Интернет, и CD и DVD-ROM дисков, - 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 возражения, касающихся несоответствия документов заявки на группу изобретений требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения или специалистом в данной области техники, показал следующее.

Патент Российской Федерации на группу изобретений № 2557005 «Способ обозначения устройства беспроводной связи и машиночитаемый носитель, позволяющий реализовать способ обозначения устройства беспроводной связи» был выдан по заявке №2014101241/07 с приоритетом от 16.01.2014, при этом следует отметить, что требование раскрытия сущности изобретения с полнотой,

достаточной для осуществления изобретения или специалистом в данной области техники (подпункты 1, 2 пункта 2 статьи 1375 Кодекса) изложены в редакции Кодекса, вступившей в силу с 1 октября 2014 г. (Федеральный закон от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ), т.е. вышеуказанная норма не действовала на дату подачи заявки по оспариваемому патенту.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, касающиеся требования раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения или специалистом в данной области техники не могут быть рассмотрены в рамках данного спора.

Анализ доводов, касающихся оценки соответствия группы изобретений по пунктам 1 и 7 формулы оспариваемого патента условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

В отношении несоответствия изобретения по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента условию патентоспособности «новизна», необходимо отметить, что в качестве родового понятия изобретения по независимому пункту 1 формулы указано – способ обозначения устройства.

В соответствии со сведениями, раскрытыми в описании заявки, по которой выдан оспариваемый патент, термин «обозначение» характеризует собой присвоение устройству в сети определенного «знака» (идентификатора), позволяющего однозначно определить (идентифицировать) указанное устройство в сети. Так на странице 6 описания оспариваемого патента указано – «...регистрация включает в себя обозначение устройства. Обозначение включает в себя определение идентификатора приложения... После определения идентификатора приложения его значение, ассоциированное с идентификатором устройства, заносится в базу данных и сохраняется в ней... Если поиск в базе данных идентификатора устройства показал, что идентификатор устройства содержится в базе данных, выполняется определение (извлечение из базы данных) идентификатора приложения, установленного на устройстве, которому принадлежит идентификатор. Для этого из базы данных извлекается

идентификатор приложения, ассоциированный с идентификатором устройства...».

Как следует из материалов возражения, источником информации, из которого известно средство, которому присущи все признаки независимого пункта 1 формулы по оспариваемому патенту, является патентный документ [1].

Сравнение всей совокупности признаков способа обозначения устройства (временный профиль), описанного в патентном документе [1] и способа обозначения устройства по независимому пункту 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту, показало, что в данном источнике информации присутствуют сведения о следующих признаках, присущих решению по оспариваемому патенту:

- принимается сетевой пакет (коммуникационное устройство 101 для регистрации передает в сеть 130 данные, содержащие идентификатор устройства (такой, как MSISDN, ESN, MEID, IMEI, MACID) и идентификатор пользователя (такой, как MSID, IMSI, MIN, UID), сеть 130 может включать пакетные сети; колон. 4, строки 23-60, колон. 8, строки 5-25 описания патентного документа [1]);

- сетевой пакет содержит идентификатор устройства (колон. 4, строки 50-60 описания патентного документа [1]);

- определяется идентификатор устройства (база данных идентификаторов пользователей 140 определяет идентификатор устройства; колон. 4, строки 61-67, колон. 5, строки 1-7 описания патентного документа [1]);

- проверяется, содержится ли идентификатор устройства в базе данных (база данных идентификаторов пользователей 140 определяет идентификатор устройства; колон. 4, строки 61-67, колон. 5, строки 1-7 описания патентного документа [1]).

При этом в патентном документе [1] отсутствуют сведения о следующих отличительных признаках решения по независимому пункту 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту:

- в случае, если в базе данных не содержится идентификатор устройства, запускается установленное приложение (в решении по патентному документу [1] не раскрыт вариант выполнения, при котором в базе данных не содержится идентификатор устройства - из данного решения известен только вариант, при котором в базе данных отсутствует идентификатор пользователя; колон. 4, строки 23-49 описания патентного документа [1]; что касается мнения лица, подавшего возражение, о том, что данный признак известен из колон. 1, строки 28-41 описания патентного документа [1], то следует отметить, что указанный раздел описания раскрывает предшествующий уровень техники и не относится к решению по патентному документу [1]);

- приложение посредством устройства передает системе запрос об активации (в решении по патентному документу [1] база данных 140 передает в систему маршрутизации 120 сообщение, содержащее идентификатор устройства, идентификатор сервиса и инструкции для установления сессии передачи данных, при этом сервис, определяемый индикатором сервиса, может включать приложение; колон. 5, строки 20-44; вместе с тем, в патентном документе [1] нет сведений о передаче запроса системе об активации именно этим приложением – устройство передает системе запрос об активации в соответствии с содержащимися в сообщении инструкциями);

- определяется идентификатор приложения (в решении по патентному документу [1] нет сведений о каком-либо идентификаторе приложения и, соответственно, об определении такого идентификатора; идентификатор сервиса характеризует именно сервис, а не приложение, которое этот сервис может включать);

- идентификатор приложения сохраняется в базе данных (в решении по патентному документу [1] не раскрыто сохранение в базе данных какого-либо идентификатора приложения);

- идентификатор приложения ассоциирован с идентификатором устройства (в решении по патентному документу [1] не раскрыт идентификатор приложения, ассоциированный с идентификатором устройства).

Следовательно, в патентном документе [1] не содержится сведений о всех признаках независимого пункта 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту.

Таким образом, в возражении не содержится доводов, позволяющих сделать вывод о несоответствии изобретения по независимому пункту 1 формулы по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

При этом следует отметить, что ни в одном из источников информации [2] – [15] не раскрыты сведения, по меньшей мере, о следующих признаках независимого пункта 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту – «...в случае если в базе данных не содержится идентификатора устройства, запускается установленное приложение, которое посредством устройства передает системе запрос об активации...». Таким образом, из каждого из источников информации [2] – [15] не известны все признаки независимого пункта 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту.

В частности ни в одном из источников информации [2] – [15] не раскрыты сведения, по меньшей мере о признаках – «...в случае если в базе данных не содержится идентификатора устройства, запускается установленное приложение, которое посредством устройства передает системе запрос об активации...».

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся того, что решение по независимому пункту 7 формулы относится к объектам, не являющимися изобретениями (программам для ЭВМ), показал следующее.

Родовым понятием изобретения по независимому пункту 7 формулы оспариваемого патента является “машиночитаемый носитель”, что не позволяет отнести указанное решение к программам для ЭВМ, как таковым (пункт 5 статьи 1350 Кодекса). То есть, наряду с признаками, характеризующими признаки способа по независимому пункту 1, независимый пункт 7 формулы содержит такой технический признак, как «машиночитаемый носитель».

Кроме того, признаки независимого пункта 7 формулы оспариваемого патента обеспечивают достижение технического результата, заключающегося в обеспечении возможности однозначной идентификации устройства в локальных зонах.

Таким образом, нельзя сделать вывод о том, что решение, раскрытое в независимом пункте 7 формулы, относится к предложениям, не являющимся изобретениями.

На основании изложенного можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать группу изобретений по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «новизна».

Анализ доводов, касающихся оценки соответствия группы изобретений по пунктам 1 и 7 формулы оспариваемого патента условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

Источники информации [1] – [5], [7] – [8], [10], [13] – [15] имеют дату публикации раньше даты приоритета оспариваемого патента. Следовательно, источники информации [1] – [5], [7] – [8], [10], [13] – [15] могут быть включены в уровень техники для целей проверки соответствия группы изобретений по пунктам 1 и 7 формулы оспариваемого патента условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Оценка соответствия независимого пункта 1 формулы оспариваемого патента условию патентоспособности «изобретательский уровень» показала следующее.

Следует отметить, что в патенте [5], являющемся, по мнению лица, подавшего возражение наиболее близким аналогом, раскрыты сведения, в соответствии с которыми техническое решение по патенту [5] может реализовать способ обозначения устройства. Так, например, в реферате патента [5] идентификатор устройства, получаемый от мобильного устройства по сети может быть сохранен в хранилище информации. Также может быть сгенерирован и отправлен ключ на мобильное вычислительное устройство, а

также может быть определен факт загрузки приложения на мобильное устройство. Таким образом нельзя согласиться с доводами патентообладателя, что техническое решение, раскрытое в патенте [5] является средством того же назначения, что и техническое решение по оспариваемому патенту.

В отношении доводов патентообладателя, касающихся того, что лицо, подавшее возражение ошибочно считает, что признаки – «...принимается сетевой пакет, содержащий идентификатор устройства...» известны из патента [5] необходимо отметить, что нельзя согласиться с доводами патентообладателя, в связи со следующими обстоятельствами.

В патенте [5] раскрыты сведения, в соответствии с которыми идентификатор устройства получают от мобильного вычислительного устройства через сеть. В частности в описании патента [5] указано – «...Для вычислительного устройства могут быть определены первый и второй уникальные идентификаторы, как представлено на блок-схемах 201 и 212 соответственно. Эти первый и второй уникальные идентификаторы могут быть отправлены поставщику услуг, связанных с приложениями...» (колонка 7). Т.е. заранее определенный идентификатор устройства целенаправленно передается мобильным устройством поставщику услуг, связанных с приложениями, для последующего использования в процессе аутентификации. Таким образом, можно сделать вывод, что признаки «...принимается сетевой пакет, содержащий идентификатор устройства...» раскрыты в патенте [5].

В отношении доводов патентообладателя, касающихся того, что лицо, подавшее возражение ошибочно считает, что признаки – «...определяется идентификатор устройства...» известны из патента [5] необходимо отметить, что можно согласиться с доводами патентообладателя, в связи со следующими обстоятельствами.

Лицо, подавшее возражение, в материалах, поступивших при рассмотрении данного спора указывает, что выражение – «...processing a device identifier...» переводится как – «...определяет идентификатор устройства...», при этом следует отметить, что термин «processing» переводится не как

«определяется», а как термин «обрабатывается» (см. <https://translate.academic.ru/%28processing%29/en/ru/?ysclid=ly435qco5s804865443>). В патенте [5] идентификатор устройства целенаправленно передается поставщику услуг, связанных с приложениями, на момент передачи он определен и поставщиком услуг он уже не определяется, а именно обрабатывается (принимается).

В отношении доводов лица, подавшего возражение, касающихся того, что признаки – «...проверяется, содержится ли идентификатор устройства в базе данных...» известны из патента [5] необходимо отметить, что нельзя согласиться с данными доводами, в связи со следующими обстоятельствами.

В патенте [5] отсутствует такое действие, как проверка базы данных на наличие в ней определенного идентификатора устройства. В описании патента [5] раскрыты сведения о действии по подтверждению достоверности уведомления, поступившего от мобильного приложения, с помощью данных об идентификаторе устройства, который точно есть в базе данных аутентификации, а не о проверке, есть ли идентификатор устройства в базе данных (см. описание – «...проверку факта получения ключа и токена аутентификации мобильным приложением, которая включает: обработку уведомления от мобильного вычислительного устройства о том, что мобильное приложение получило ключ и токен аутентификации; и проверку действительности уведомления как минимум частично с помощью информации, соответствующей идентификатору устройства в хранилище информации об аутентификации...»), т.е. определенный идентификатор устройства высылается самим устройством поставщику услуг. При этом в соответствии со сведениями, раскрытыми в патенте [5], нет необходимости в проверке, содержится ли идентификатор устройства в базе данных.

Таким образом, из источника информации [5] известно устройство, позволяющее реализовать способ обозначения устройства, включающий в себя этапы, на которых принимается сетевой пакет, содержащий идентификатор устройства (а);

- определяется идентификатор приложения (б);
- идентификатор приложения, ассоциированный с идентификатором устройства, сохраняется в базе данных (в);

При этом следует отметить, что, несмотря на известность признаков (б и в) из источника информации [5], как таковых, последовательность операций способа обозначения устройства абсолютно иная, что подтверждается отсутствием операций по определению идентификатора в источнике информации [5].

Способ обозначения устройства независимому пункту 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, отличается от решения известного из источника информации [5] тем, что:

- 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 (иная последовательность операций способа);

- идентификатор приложения, ассоциированный с идентификатором устройства, сохраняется в базе данных (иная последовательность операций способа)».

Вышеуказанные признаки, направлены на обеспечение возможности однозначной идентификации устройства в локальных зонах.

При этом из источника информации [8] (указан в качестве наиболее близкого аналога в описании оспариваемого патента) известна система отправки push-уведомлений с использованием технологии Google («Анализ и Разработка Системы Push-уведомлений с Использованием Технологий Google Inc.», International Journal of Open Information Technologies, № 3, 2013 г., стр. 20-24). Данная технология использует сторонний сервер (сервер GCM) для отправки push. Отправка производится согласно идентификатору приложения, при этом

даже в случае, когда приложение не активно, пользователь получит это сообщение, так как идентификатор приложения (token) зарегистрирован на сервере отправки данных и ассоциирован с некоторым идентификатором устройства (отправителя).

При регистрации приложения сервер сохраняет в своей базе данных идентификаторы устройства и приложения и, в случае успешной регистрации, сообщает серверу приложений идентификатор приложения. Для отправки push-уведомления сервер приложения отправляет запрос на отправку GCM-серверу, который, если устройство доступно, отправляет на него push-уведомление, а если нет, сохраняет сообщение для последующей отправки.

При этом система содержит сервер приложений, способный отправлять на GCM-сервер запросы отправки push-уведомлений, базу данных, содержащую идентификаторы приложений.

Таким образом, способ обозначения устройства, раскрытый в независимом пункте 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, отличается от решения известного из источника информации [8] по меньшей мере тем, что: - в случае если в базе данных не содержится идентификатора устройства, запускается установленное приложение, которое посредством устройства передает системе запрос об активации.

Анализ сведений, содержащихся в источниках информации [1] – [5], [7], [8], [10], [13] – [15] показал, что ни из одного из них не известны признаки независимого пункта 1 формулы оспариваемого патента, согласно которым – «...в случае если в базе данных не содержится идентификатора устройства, запускается установленное приложение, которое посредством устройства передает системе запрос об активации...».

Таким образом, можно сделать вывод о том, что из сведений, содержащихся в источниках информации [1] – [5], [7] – [8], [10], [13] – [15], не известны все признаки независимого пункта 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту, находящихся в причинно-следственной связи с указанным патентообладателем техническим результатом, заключающимся

обеспечении возможности обозначения устройства в локальных зонах для последующей его идентификации без запущенного на устройстве приложения.

Следовательно, изобретение, охарактеризованное независимым пунктом 1 формулы оспариваемого патента не следует явным образом из уровня техники, представленного в возражении.

Оценка соответствия независимого пункта 7 формулы оспариваемого патента условию патентоспособности «изобретательский уровень» показала следующее.

Следует отметить, что машиночитаемый носитель, охарактеризованный признаками независимого пункта 7 формулы оспариваемого патента, содержит сохраненные на нем машиноисполняемые 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 обозначения устройства, раскрытый в независимом пункте 1 формулы оспариваемого патента. Т.е. независимый пункт 7 формулы оспариваемого патента включает в себя признаки независимого пункта 1 формулы оспариваемого патента. Ввиду сделанного выше вывода о соответствии независимого пункта 1 формулы оспариваемого патента условию патентоспособности «изобретательский уровень» можно сделать вывод, что независимый пункт 7 формулы оспариваемого патента также соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

На основании изложенного можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать группу изобретений по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать группу изобретений по оспариваемому патенту несоответствующими условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень» (см. пункт 2 статьи 1350 Кодекса).

Анализ известности признаков зависимых пунктов формулы полезной модели по оспариваемому патенту не проводился в связи с выводом, указанным выше.

Источники [9], [11] – [12] не являются технической литературой, были учтены и не изменяет сделанного выше вывода.

При этом источник информации [6] является словарно-справочной литературой и не изменяет сделанного выше вывода.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.10.2022, патент Российской Федерации на изобретение № 2557005 оставить в силе.