

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, действующей на дату подачи возражения, 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 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454, с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России и Минэкономразвития России от 23.11.2022 № 1140/646 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО "Эпл Рус" (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 30.08.2023, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 141791, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 141791 на полезную модель «Мобильный телефон с экстренной связью» выдан по заявке № 2013155551/07 с приоритетом от 13.12.2013 на имя Икономова А.В. (далее – патентообладатель) со следующей формулой:

«Мобильный телефон с экстренной связью, включающий в себя корпус, микропроцессор и соединенные с микропроцессором экран, органы управления, радиоблок, аудиоблок, источник питания, средство для активации экстренной связи, базу данных мобильного телефона, включающую в себя базу данных контактов для экстренной связи, базу

данных текстовых сообщений для экстренной связи, при этом мобильный телефон дополнительно включает в себя соединенные с микропроцессором геолокационный модуль, модуль присоединения в отправляемое сообщение точных координат мобильного телефона, и тем, что экран представляет собой сенсорный дисплей, причем мобильный телефон дополнительно включает в себя соединенный с микропроцессором модуль соединения с сетью Интернет, адаптированный для отправки сообщений по сети Интернет, причем база данных мобильного телефона дополнительно включает в себя базу данных голосовых сообщений для экстренной связи, причем средство активации экстренной связи имеет графический элемент на сенсорном дисплее мобильного телефона, при активации которого происходит активация экстренной связи характеризующийся тем, что мобильный телефон дополнительно включает в себя модуль выбора режимов активации экстренной связи, соединенный со средством активации экстренной связи и микропроцессором и модуль связи со службой спасения, соединенный с модулем выбора режимов активации экстренной связи.»

Против выдачи данного патента, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «промышленная применимость» и «новизна».

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- ГОСТ 34.321-96, дата введения 01.07.2001 (далее – [1]);
- ГОСТ 15971-90, дата введения 01.01.1992 (далее – [2]);
- ГОСТ Р МЭК 62421-2016, дата введения 01.07.2017 (далее – [3]);
- «Толковый словарь современной компьютерной техники», Дорот В. и др., Санкт-Петербург, издательство «БХВ-Петербург», стр. 100, 101, 195, 2015, 216, 303, 356, 402 (далее – [4]);
- патент RU 103687, опубликован 28.04.2011 (далее – [5]);

- патент RU 2396727, опубликован 10.08.2010 (далее – [6]);
- заявка на патент US 2010/0190468, опубликована 29.07.2010 (далее – [7]);
- заявка на патент US 2012/0003952, опубликована 05.01.2012 (далее – [8]);
- патент US 8385879, опубликован 26.02.2013 (далее – [9]);
- патент US 8538374, опубликован 17.09.2013 (далее – [10]);
- решение Суда по интеллектуальным правам от 17.06.2020 по делу № СИП-931/2019 (далее – [11]).

При этом доводы возражения, касающиеся несоответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», сводятся к тому, что в формуле этой полезной модели присутствует признак, характеризующий наличие базы данных, связанной с микропроцессором, который нельзя осуществить, т.к. в данной формуле, описании и чертежах к этому патенту отсутствуют сведения о наличии памяти, включающей упомянутую базу данных, и благодаря которой возможна функциональная связь между микропроцессором и базой данных.

Исходя из данных доводов и с учетом сведений, содержащихся в источниках информации [1]-[6], лицо, подавшее возражение, делает вывод о том, что охарактеризованное в формуле полезной модели по оспариваемому патенту техническое решение не является работоспособным.

В свою очередь, доводы возражения, касающиеся несоответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», сводятся к тому, что каждому из устройств, раскрытых в источниках информации [7]-[10], присущи все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Кроме того, от лица, подавшего возражение, 11.10.2023, 26.10.2023, 09.11.2023, 26.12.2023, 19.02.2023, 21.02.2024, 22.02.2024, 11.03.2024, 28.03.2024, 08.04.2024, 20.05.2024, 29.05.2024 поступили дополнения к возражению.

С данными дополнениями представлены следующие материалы (копии):

- определение ВС Российской Федерации от 10.08.2021 по делу № 5-КГ21-40-К2 (далее - [12]);

- решение Пресненского суда г. Москвы от 30.06.2022 по делу № 2-76/2022 (далее - [13]);

- интернет-ссылка <https://pravo.ru/story/233852/>, дата публикации 10.08.2021 (далее - [14]);

- список патентных документов России и США, заявителем и правообладателем которых является патентообладатель (далее – [15]);

- отчет о международном поиске по заявке РСТ/RU 2014/000932 (далее – [16]);

- заключение ФГБОУВО МГТУ им. Н.Э. Баумана от 05.10.2023 (далее – [17]);

- постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.01.2022 по делу № СИП-420/2021, постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.11.2022 по делу № СИП-296/2022, постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.07.2022 по делу № СИП-1030/2021, решение Суда по интеллектуальным правам от 17.05.2021 по делу № СИП-891/2020, решение Суда по интеллектуальным правам от 24.05.2021 по делу № СИП-422/2020, постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 12.04.2024 по делу № СИП-531/2022 (далее – [18]);

- заключение АЭН РФ от 24.01.2021 (далее – [19]);

- заключение Ассоциации экспертов по содействию экспертной деятельности «Национальный общественный центр экспертов» от 16.09.2021 за № 231/21 (далее – [20]);

- заключение ООО «ВКО-интеллект» от 12.03.2021 (далее – [21]);

- заключение ООО «Ваш патент» (далее – [22]);

- выдержка из «Руководства по экспертизе заявок на изобретения», утвержденного приказом Роспатента № 87 от 25.07.2011 (далее – [23]);

- заключения специалиста от 20.02.2024 и 22.02.2024 (далее – [24]);

- интернет-ссылка <https://www.nkj.ru/archive/articles/12361/> (далее – [25]);

- интернет-ссылка <http://government.ru/docs/all/51119/> (Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 г. № 894) (далее – [26]);

- интернет-ссылка https://web.archive.org/web/20130610111713/https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD (далее – [27]);

- авторское свидетельство SU 115494, опубликовано 30.11.1957 (далее – [28]);

Кроме того, в дополнениях к возражению указана интернет-ссылка https://ipc.arbitr.ru/storage/sites/ipc/files/288/spravka_proofs_internet.pdf?ysclid=1qgsvfs811870913013 (судебная практика) (далее – [29]).

При этом в дополнениях к возражению содержатся доводы о том, что полезная модель по оспариваемому патенту противоречит общественным интересам. Данные доводы сводятся к тому, что патентообладатель благодаря патентным документам [15] и оспариваемому патенту может осуществить необоснованное свое обогащение за счет добросовестных участников рынка технических решений.

В свою очередь, остальные доводы упомянутых дополнений по существу повторяют доводы возражения.

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/>».

При этом от патентообладателя 13.11.2023, 21.02.2024, 25.03.2024, 20.05.2024 поступил отзыв и дополнения к нему.

В свою очередь, с этим отзывом и дополнениями к нему представлены следующие материалы:

- интернет-ссылки <https://xsoft-mobiles.blogspot.com/search/label/Nokia%20Mobile%20Phones?max-results=3>, <https://www.ferra.ru/review/mobile/CES-2012-Motorola-smartphones.htm?ysclid=lsuencw02u364070946>, <http://www.mforum.ru/phones/tests/099734.htm?vsclid=lsuf3imi7ml51559217>, опубликованы 04.03.2010, 16.01.2012, 29.12.2011 соответственно, <https://market.yandex.ru/product--smartfon-apple-iphone-4/6219556/spec>, дата анонсирования 07.06.2010, <https://market.yandex.ru/product--smartfon-samsung-galaxy-note-3-sm-n900-32gb/10484134/spec>, дата старта продаж 25.09.2013, <https://rarephones.ru/sony-ericsson/sony-ericsson-g900>, дата отзыва 13.02.2020 (далее – [30]);

- патенты RU 34300, RU 95883, RU 2432673, RU 130766, опубликованные соответственно 10.07.2010, 27.10.2011, 27.07.2013, 27.11.2003 (далее – [31]).

При этом доводы отзыва и дополнений к нему по существу сводятся к следующему:

- для таких устройств, как полезная модель по оспариваемому патенту, является имманентно присущим наличие такого элемента, как память, и, таким образом, она является работоспособной и соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость»;

- каждому из технических решений, раскрытых в источниках информации [7]-[10], не присущи все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

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

С учетом даты подачи заявки (13.12.2013), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает вышеуказанный Гражданский кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи этой заявки (далее - 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 (далее – Регламент ПМ).

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. 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 4 статьи 1351 Кодекса полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

Согласно пункту 4 статьи 1349 Кодекса не могут быть объектами патентных прав, в частности, иные решения, противоречащие общественным интересам.

Согласно пункту 9.11.(3) Регламента ПМ Заявка не должна содержать выражений, чертежей, рисунков, фотографий и иных материалов, противоречащих морали и общественному порядку; пренебрежительных высказываний по отношению к продукции или технологическим процессам, а также заявкам или охранным документам других лиц; высказываний или сведений, явно не относящихся к полезной модели либо не являющихся необходимыми для признания документов заявки соответствующими требованиям настоящего Регламента.

Согласно пункту 9.4.(2.1) Регламента ПМ в соответствии с пунктом 4 статьи 1351 Кодекса полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях экономики и социальной сферы. При установлении возможности использования полезной модели в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях экономики и социальной сферы, проверяется, указано ли назначение полезной модели в описании, содержащемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу полезной модели - то в описании или формуле полезной модели). Кроме того, проверяется, приведены ли в указанных документах и чертежах, содержащихся в заявке на дату ее подачи, средства и методы, с помощью которых возможно осуществление полезной модели в том виде, как она охарактеризована в каждом из пунктов формулы полезной модели. При отсутствии таких сведений в указанных

документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета полезной модели. При соблюдении всех указанных выше требований полезная модель признается соответствующей условию промышленной применимости.

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. 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 возражения, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту требованиям, установленным пунктом 4 статьи 1349 Кодекса, в смысле отнесения ее к решениям, противоречащим общественным интересам, показал следующее.

Нельзя согласиться с доводами возражения о том, что полезная модель по оспариваемому патенту относится к решениям, противоречащим общественным интересам.

Данный вывод обусловлен следующим.

Проверка документов (формула, описание, реферат и чертежи) оспариваемого патента с учетом положений пункта 9.11.(3) Регламента ПМ и определения термина «Общественный интерес - интерес любого лица (лиц), связанный с обеспечением благополучия, стабильности, безопасности и устойчивого развития общества» (см., например, интернет-ссылку https://dic.academic.ru/dic.nsf/politology/1965/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81 с отсылкой на «Политическая наука: Словарь-справочник. сост. проф пол наук Санжаревский И.И.. 2010.») показал, что в них не содержится прямых и/или косвенных указаний, которые можно классифицировать как пренебрежительные высказывания по отношению к продукции или технологическим процессам, а также заявкам или охраняемым документам других лиц, высказывания или сведения, явно не относящиеся к полезной модели, а также как оказывающее деструктивное влияние на благополучие, стабильность, безопасность и устойчивое развитие общества.

Что касается доводов возражения, касающихся наличия у патентообладателя патентных документов [15], то они основаны лишь на гипотетическом установлении факта их использования.

При этом в возражении не приведено какого-либо документального подтверждения таких фактов с выводами, относящимися к оспариваемой полезной модели и одновременно доказывающими ее отнесение к решениям, противоречащим общественным интересам.

В отношении доводов возражения о трактовке тех или иных признаков формул оспариваемого патента и патентных документов [15] стоит сказать, что употребление данных признаков говорит лишь о творческом подходе патентообладателя при составлении этих документов.

Что касается количества патентных документов [15], то оно свидетельствует только о степени изобретательской активности патентообладателя, а в случае несогласия с их выдачей любое лицо может их оспорить в установленном законами Российской Федерации и США порядке.

В отношении отраженных в возражении исковых требований патентообладателя к лицу, подавшему возражение, следует отметить, что такие требования основаны на положениях статьи 1358 упомянутого выше Гражданского кодекса и разрешаются исключительно в судебном порядке.

С учетом вышеуказанного можно констатировать, что в возражении не содержится доводов, подтверждающих несоответствие полезной модели по оспариваемому патенту требованиям, установленным пунктом 4 статьи 1349 Кодекса, в смысле отнесения ее к решениям, противоречащим общественным интересам.

Анализ доводов возражения, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», показал следующее.

Нельзя согласиться с доводами возражения о том, что полезная модель по оспариваемому патенту не является работоспособной по следующим обстоятельствам.

Действительно, родовым понятием, отражающим назначение полезной модели по оспариваемому патенту, является мобильный телефон.

Однако, исходя из формулы и описания (особое внимание стоит обратить на стр. 4 абзац 2 снизу «В соответствии с предложенной полезной моделью заявителем был изготовлен опытный образец мобильного телефона с экстренной связью, который был выполнен на базе смартфона, имеющего постоянное подключение к сети Интернет и встроенный геолокационный модуль») можно сделать однозначный вывод о том, что под мобильным телефоном понимается смартфон (см. пункт 2 статьи 1354 Кодекса).

Этот вывод основан на том, что согласно формуле полезной модели по оспариваемому патенту указанный мобильный телефон содержит модуль соединения с сетью Интернет и геолокационный модуль.

При этом специалисту в данной области техники известно, что смартфоном является мобильный телефон с расширенной функциональностью, сравнимой с карманным персональным компьютером (КПК) (см., например, интернет-ссылку <https://dic.academic.ru/dic.nsf/business/17744> с отсылкой на «Словарь бизнес-терминов. Академик.ру. 2001.») и для КПК имманентно-присуще наличие Wi-Fi - модуля (модуль соединения с сетью Интернет), а также память (оперативная и постоянная) (см., например, интернет-ссылку <https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/78141/%D0%9A%D0%90%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%A%D0%99> в т.ч. фразу «КПК, оборудованные GSM-модулем, называют коммуникаторами или смартфонами. Такие КПК можно использовать как сотовый телефон, а выход в Интернет через GPRS возможен в любой точке

мира, где есть сотовая связь» с отсылкой на «Энциклопедический словарь. 2009»).

В свою очередь, специалисту в данной области техники известно, что постоянное запоминающее устройство (память) является хранилищем данных (см., например, интернет-ссылку <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ntes/3485/%D0%9F%D0%97%D0%A3> с отсылкой на «Научно-технический энциклопедический словарь.»).

С учетом вышесказанного можно констатировать, что мобильному телефону (смартфону) по оспариваемому патенту для хранения баз данных будет имманентно присуща память, которая и будет обеспечивать функциональную связь между этой базой данных и микропроцессором (см. пункт 9.4.(2.1) Регламента ПМ).

При этом представленные с возражением и патентообладателем интернет-ссылки [25] и [30] содержат информацию, подтверждающую эти выводы.

Что касается источников информации [1]-[4], то отраженные в них сведения об эталонной модели управления данными, системах обработки информации, электронных модулях и компьютерной технике не вступают в какое-либо противоречие со сделанными выше выводами.

В отношении патента [5] стоит сказать, что речь в нем идет сугубо о частной реализации определенного мобильного телефона (не смартфона), которая не имеет отношения к полезной модели по оспариваемому патенту.

Что касается патента [6], то в нем раскрыт как раз смартфон, содержащий память, который хотя и назван мобильным телефоном, однако в данном патенте содержится упоминание на возможность работы с сетью Интернет (стр. 14 абзац 1) (см. заключение выше) и, следовательно, содержащиеся в этом патенте сведения подтверждают сделанные выше выводы.

В отношении заключения [17] (в части соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость») и источников информации [27], [28] следует отметить, что содержащиеся в них, соответственно, выводы и сведения сделаны и относятся сугубо к мобильным телефонам в буквальном понимании без учета вышеуказанных обстоятельств, позволяющих отнести мобильный телефон по оспариваемому патенту именно к смартфону.

Таким образом, содержащиеся в этих заключении и источниках информации сведения не оказывает влияния на сделанные выше выводы.

Что касается выдержки [23], то она имеет отношение к такому объекту патентного права как изобретение, однако отраженные в ней методологические приемы проверки соответствия условию патентоспособности «промышленная применимость» точно такие же, что и для полезной модели, которые, в свою очередь, были использованы для формирования сделанных выше выводов.

Таким образом, данные выводы не вступают в какое-либо противоречие с описанными в этой выдержке методологическими приемами.

Кроме того, стоит обратить внимание на следующее.

В описании (см. стр. 3 абзац 7 – стр. 4 абзац 2 снизу) и чертежах (см. фиг. 1, 2) к оспариваемому патенту содержатся исчерпывающие сведения о конструкции полезной модели по оспариваемому патенту и возможности реализации ее назначения (мобильный телефон (смартфон)), заключающейся в совершении звонка (9.4.(2.1) Регламента ПМ).

При этом данная конструкция находит свое отражение в виде признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту, т.е. в указанных документах содержатся средства и методы, с помощью которых возможно осуществление этой полезной модели в том виде, как она

охарактеризована в формуле по оспариваемому патенту (см. пункт 9.4.(2.1) Регламента ПМ).

С учетом вышеизложенного можно констатировать, что полезная модель по оспариваемому патенту является работоспособной и, следовательно, соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость».

Таким образом, в возражении не содержится доводов, подтверждающих несоответствие полезной модели условию патентоспособности «промышленная применимость».

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

Исследование патентных документов [7]-[10] показало, что наиболее близким аналогом полезной модели по оспариваемому патенту является устройство, известное из патента [9].

При этом из патента [9] известен мобильный телефон (смартфон) с экстренной связью (см. пункт 9 формулы, колонка 2 абзац 2). Данный телефон включает в себя корпус (см. фиг. 1а, 1б, поз. 110), микропроцессор, экран в виде сенсорного дисплея, органы управления, радиоблок, аудиоблок, источник питания, геолокационный модуль (GPS) (см. колонка 2 последний абзац, колонка 3 абзац 1, последний абзац, колонка 4 абзац 2, стр. 9 абзац 2 снизу, фиг. 2, поз. 130, 150, 210, 220, 240, 250). Также телефон содержит базу данных мобильного телефона, включающую в себя базу данных контактов для экстренной связи и базу данных текстовых сообщений для экстренной связи (см. колонка 8 абзац 2). В этом телефоне происходит присоединение в отправляемое сообщение точных координат мобильного телефона (см. колонка 7 последний абзац). При этом телефон имеет возможность соединения с сетью Интернет (VoIP (голосовая связь)), т.е. имеется модуль для передачи данных по сети Интернет. В данном

телефоне предусмотрена отправка предварительно записанных голосовых сообщений в экстренной связи (см. колонка 7 абзац 2), т.е. в памяти телефона имеется база данных с базой данных голосовых сообщений для экстренной связи. В свою очередь, в указанном телефоне имеется контактный дисплейный модуль для извлечения и отображения возникающих контактов, чтобы облегчить удобную связь с возникающими контактами (см. колонка 7 абзац 2), т.е. средство активации экстренной связи имеет графический элемент на сенсорном дисплее мобильного телефона, при активации которого происходит активация экстренной связи. Также в данном телефоне имеется модуль управления экстренными контактами для извлечения ранее существовавших контактов (сохраненных локально или удаленно), который связан с клавишей на клавиатуре или кнопкой сенсорного экрана для выбора и активации пользователем экстренной связи (стр. колонка 6 абзацы 1, 2 снизу, фиг. 1, 3 поз. 310, 130, 150), т.е. модуль выбора режимов активации экстренной связи, который соединен со средством активации экстренной связи. Кроме того, в этом телефоне предусмотрен модуль связи, соединенный с модулем выбора режимов активации экстренной связи, для инициирования связи (например, телефонный звонок) с экстренным контактом, когда такая связь желательна, при этом связь может быть инициирована в ответ на ввод пользователя (например, выбор отображаемых экстренных контактов или активация соответствующей быстрой клавиши) (см. колонка 7 абзац 3, фиг. 3 поз. 310, 340).

При этом стоит обратить внимание на следующее.

В патенте [9] содержится информация о том, что описанные в нем операции и связанные с ними модули могут быть воплощены в программном обеспечении, встроенном программном обеспечении, аппаратных средствах или любых их комбинациях (см. колонка 10 абзац 1),

т.е. все вышеперечисленные компоненты могут быть аппаратными или программно-аппаратными.

Также 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.»).

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в известном из патента [9] телефоне функциональная связь между микропроцессором и экраном, органами управления, радиоблоком, аудиоблоком, источником питания, средством для активации экстренной связи, базами данных мобильного телефона, записанных на память, геолокационным модулем, модулем соединения с сетью Интернет и модулем выбора режимов активации экстренной связи является имманентно присущей, при этом за операцию присоединения в отправляемое сообщение точных координат мобильного телефона будет отвечать указанный микропроцессор.

Кроме того, следует отметить, что в патенте [9] говорится о звонках в телефонные службы спасения, в частности, 9-1-1 и 1-1-2 (см. колонка 7 абзац 1), которые априори являются бесплатными, а также их возможно совершать при отсутствии sim-карты (см., например, интернет-ссылки https://news_enc.academic.ru/12329/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85, https://news_enc.academic.ru/12327/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D1%81%D0

%BF%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90__911 с отсылкой на «Энциклопедия ньюсмейкеров. 2012.»).

При этом дополнительным доказательством бесплатного звонка в службу спасения может служить информация, содержащаяся в интернет-ссылке [26].

Таким образом, известный из патента [9] обеспечивает возможность производить соединение со службой спасения, когда связь с другими пользователями невозможна (экстренная ситуация), например, отсутствует или не работает СИМ-карта или нет положительного баланса.

Констатируя вышеизложенное можно подытожить, что решение, охарактеризованное формулой полезной модели по оспариваемому патенту, отличается от устройства, раскрытого в патенте [9], признаком, характеризующим наличие модуля присоединения в отправляемое сообщение точных координат мобильного телефона.

В свою очередь, согласно описанию (см. стр. 3 абзацы 3-5, стр. 5 абзац 2) к оспариваемому патенту техническим результатом решения по этому патенту является расширение функциональных возможностей устройства за счет возможности производить соединение со службой спасения, когда связь с другими пользователями невозможна (экстренная ситуация).

При этом, как было указано в заключении выше, такой же эффект достигается и телефоном, известным из патента [9].

Из этого следует, что для достижения упомянутого технического результата необходимо и достаточно лишь указания на принципиальную возможность обеспечения присоединения в отправляемое сообщение точных координат мобильного телефона.

Следовательно, с точки зрения достижения этого технического результата отмеченный выше отличительный признак не является существенным (см. пункт 9.7.4.3.(1.1) Регламента ПМ).

Таким образом, устройству, известному из патента [9], присущи все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту, что, в свою очередь, говорит о ее несоответствии условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1351 Кодекса, пункт 9.4.(2.2) Регламента ПМ).

Следовательно, в возражении содержатся доводы, подтверждающие несоответствие полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Что касается патентных документов [7], [8], [10], то они не анализировались ввиду сделанных выше выводов.

В отношении представленных патентообладателем патентных документов [31] стоит сказать, что содержащиеся в них сведения говорят лишь о частных случаях реализации отраженных в них устройств, которые не имеют отношения к решению по оспариваемому патенту и, следовательно, эти сведения не оказывают влияние на сделанные выше выводы.

Что касается судебных актов [11]-[13], [18] и судебной практики [29], то их анализ показал, что сделанные в настоящем заключении выводы не вступают в какое-либо противоречие с отраженным в них правовыми позициями.

В отношении заключений [17] (в части соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна»), [19]-[22], [24] стоит сказать, что содержащиеся в них сведения не опровергают сделанных выше выводов.

Что касается интернет-ссылки [14], то содержащиеся в ней сведения информативного характера лишь описывают правовые взаимоотношения между лицом, подавшим возражение, и патентообладателем и, соответственно, не оказывают какого-либо влияния на сделанные выше выводы.

В отношении отчета [16] следует отметить, что отраженные в нем результаты поиска не опровергают сделанные выше выводы.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.08.2023, патент Российской Федерации на полезную модель № 141791 аннулировать с даты подачи заявки.