

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Кузнецова Станислава Владимировича (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 12.11.2012, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 99632, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 99632 на группу полезных моделей «Система уплаты добровольных страховых и/или пенсионных взносов (варианты)» выдан по заявке №2010131320/08 с приоритетом от 27.07.2010 на имя некоммерческой организации «Негосударственный пенсионный фонд «Лукойл-Гарант». В настоящее время согласно договору уступки №РД0093478, зарегистрированному 23.01.2012, патентообладателем является ООО «Пенсионный Капиталь» (далее - патентообладатель).

Патент Российской Федерации на полезную модель №99632 действует со следующей формулой:

«1. Система уплаты добровольных страховых и/или пенсионных взносов, включающая терминалы торговых точек, использующие при оплате товаров и услуг пластиковые или банковские карты с магнитной полосой, штрих кодом или чипом, связанный с ними проводной или беспроводной связью первый блок обработки информации о платежах, отличающаяся тем, что дополнительно включает расчетный блок, выполненный с возможностью списания денежных средств с лицевых счетов пользователей в банке и направления этих денежных средств на

лицевые счета пользователей в страховой компании или пенсионном фонде, а первый блок обработки информации о платежах выполнен с возможностью сверки данных о денежных средствах на лицевых счетах пользователей в банке с данными, полученными от терминалов торговых точек, и передачи в расчетный блок информации о денежных средствах на лицевых счетах пользователей в банке.

2. Система по п.1, отличающаяся тем, что дополнительно включает информационный блок, выполненный с возможностью приема и хранения информации о денежных средствах на лицевых счетах пользователей в банке и передаче этой информации первому блоку обработки информации о платежах по его запросу или с заданной периодичностью.

3. Система по п.2, отличающаяся тем, что информационный блок выполнен с возможностью предоставления информации пользователю о денежных средствах на его лицевом счете по его запросу или с заданной периодичностью.

4. Система по п.1, отличающаяся тем, что первый блок обработки информации о платежах выполнен с возможностью подготовки реестра перечисления денежных средств пользователей и передаче этого реестра в торговую точку.

5. Система по п.1, отличающаяся тем, что дополнительно включает, по меньшей мере, еще один, второй блок обработки информации о платежах и связанные с ним терминалы торговых точек, при этом второй блок обработки информации о платежах связан с первым блоком обработки информации о платежах для передачи ему данных, полученных от терминалов торговых точек.

6. Система по п.5, отличающаяся тем, что дополнительно включает третий блок обработки информации о платежах и связанные с ним терминалы торговых точек, при этом третий блок обработки информации о платежах связан с первым блоком обработки информации о платежах для передачи ему данных, полученных от терминалов торговых точек.

7. Система уплаты добровольных страховых и/или пенсионных взносов, включающая терминалы торговых точек, использующие при оплате товаров и услуг пластиковые или банковские карты с магнитной полосой, штрих кодом или чипом,

связанный с ними путем проводной или беспроводной связи первый блок обработки информации о платежах, отличающаяся тем, что дополнительно включает, по крайней мере, еще один, второй блок обработки информации о платежах, связанный с первым блоком обработки информации о платежах, и связанный со вторым блоком обработки информации о платежах расчетный блок, выполненный с возможностью списания денежных средств с лицевых счетов пользователей в первом банке и направления их на лицевые счета пользователей в страховой компании или пенсионном фонде, а второй блок обработки информации о платежах выполнен с возможностью сверки денежных средств на лицевых счетах пользователей в первом банке с данными, полученными от первого блока обработки информации о платежах, и передачи в расчетный блок информации о денежных средствах на лицевых счетах пользователей в первом банке.

8. Система по п.7, отличающаяся тем, что дополнительно включает третий блок обработки информации о платежах, связанный с первым блоком обработки информации о платежах и связанный с третьим блоком обработки информации о платежах расчетный блок, выполненный с возможностью списания денежных средств с лицевых счетов пользователей во втором банке и направления их на лицевые счета пользователей в страховой компании или пенсионном фонде, а третий блок обработки информации о платежах выполнен с возможностью сверки денежных средств на лицевых счетах пользователей во втором банке с данными, полученными от первого блока обработки информации о платежах, и передачи в расчетный блок информации о денежных средствах на лицевых счетах пользователей во втором банке.

9. Система по п.7, отличающаяся тем, что дополнительно включает информационный блок, выполненный с возможностью приема и хранения информации о денежных средствах на лицевых счетах пользователей в первом банке и передаче этой информации второму блоку обработки информации о платежах по его запросу.

10. Система по п.9, отличающаяся тем, что информационный блок выполнен с возможностью предоставления информации пользователю о денежных средствах на его лицевом счете в банке по его запросу.

11. Система по п.7, отличающаяся тем, что первый блок обработки информации о платежах выполнен с возможностью подготовки реестра по перечислению денежных средств пользователей в банк и передаче этого реестра на терминал торговой точки.

12. Система уплаты добровольных страховых и/или пенсионных взносов, включающая терминалы торговых точек, использующие при оплате товаров и услуг пластиковые или банковские карты с магнитной полосой, штрих кодом или чипом, связанный с ними путем проводной или беспроводной связи первый блок обработки информации о платежах, отличающаяся тем, что дополнительно включает расчетный блок, выполненный с возможностью списания денежных средств с лицевых счетов пользователей в банке и направления этих денежных средств на лицевые счета пользователей в страховой компании или пенсионном фонде, и второй блок обработки информации о платежах, выполненный с возможностью сверки денежных средств на лицевых счетах пользователей в банке с данными, полученными от первого блока обработки информации о платежах, и передачи в расчетный блок информации о денежных средствах на лицевых счетах пользователей в банке.

13. Система по п.12, отличающаяся тем, что дополнительно включает, по меньшей мере, еще один, третий блок обработки информации о платежах и связанные с ним терминалы торговых точек, при этом третий блок обработки информации о платежах связан со вторым блоком обработки информации о платежах для передачи ему данных, полученных от терминалов торговых точек.

14. Система по п.12, отличающаяся тем, что дополнительно включает четвертый блок обработки информации о платежах и связанные с ним терминалы торговых точек, при этом четвертый блок обработки информации о платежах связан

со вторым блоком обработки информации о платежах для передачи ему данных, полученных от терминалов.

15. Система по п.12, отличающаяся тем, что дополнительно включает информационный блок, выполненный с возможностью приема и хранения информации о денежных средствах на лицевых счетах пользователей в банке и передаче этой информации второму блоку обработки информации о платежах по его запросу.

16. Система по п.12, отличающаяся тем, что информационный блок выполнен с возможностью предоставления информации пользователю о денежных средствах на его лицевом счете по его запросу.

17. Система по п.12, отличающаяся тем, что первый блок обработки информации о платежах выполнен с возможностью подготовки реестра перечисляемых денежных средств в виде скидок от терминалов и передаче этого реестра в торговую точку».

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное тем, что группа полезных моделей по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна».

В возражении отмечено, что все существенные признаки формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, присущи каждому из средств того же назначения, известных из следующих патентных документов:

- WO 2006/009710 A2, опубликован 26.01.2006 (далее – [1]);
- RU 72774, опубликован 27.04.2008) (далее - [2]);
- RU 2094846, опубликован 27.10.1997(далее - [3]);
- RU 95417, опубликован 27.06.2010 (далее - [4]);
- RU 82898 , опубликован 10.05.2009 (далее - [5]);
- RU 59296, опубликован 10.12.2006) (далее - [6]);

- RU 60241, опубликован 10.01.2007(далее - [7]).

При этом, по мнению лица, подавшего возражение, признаки характеризующие наличие расчетного блока (независимый пункт 1), наличие расчетного блока и второго блока обработки информации (независимые пункты 7 и 12), а также их связи с другими компонентами системы не являются существенными, поскольку не влияют на технический результат, приведенный в описании к оспариваемому патенту.

Кроме того, в возражении указано, что расчетный и второй блок обработки информации с выполняемыми ими функциями представляют собой программу ЭВМ их наличие не изменяет конструкцию системы по сравнению с прототипом.

В отношении зависимых пунктов 2-6, 8-11, 13 14 в возражении отмечено, что признаки данных пунктов также не являются существенными.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого до даты заседания коллегии поступил отзыв на указанное возражение.

В отзыве патентообладателя отмечено, что все блоки каждого из вариантов системы уплаты добровольных страховых и/или пенсионных взносов, являются аппаратно-программными средствами, взаимодействующими между собой, но работающими самостоятельно. Возможность реализации такими средствами своих функций широко известна из уровня техники. При этом наличие взаимосвязанных между собой расчетного блока и блоков обработки информации, выполняющих указанные в формуле оспариваемого патента функций позволяет повысить быстродействие обработки информации и увеличить ее достоверность, что свидетельствует о существенности таких признаков.

В отношении приведенных в возражении патентных документов [1]- [7] патентообладатель указал, что в возражении не приведен анализ данных документов с целью выявления существенных признаков группы полезных моделей по оспариваемому патенту. При этом решения по указанным документам не характеризуются всей совокупностью существенных признаков каждого из

независимых пунктов формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту.

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

С учетом даты подачи заявки (27.07.2010), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия группы полезных моделей по указанному патенту условиям патентоспособности включает упомянутый выше 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, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. № 326, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 и опубликованным в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 09.03.2009 № 10 (далее – Регламент ПМ), и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1351 Кодекса полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники, в частности, включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель.

Согласно подпункту 2.2 пункта 9.4 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.

Согласно подпункту 1.1 пункта 9.7.4.3. 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. 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.

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

Анализ доводов, изложенных в возражении и в отзыве патентообладателя, касающихся соответствия группы полезных моделей по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Нельзя согласиться с мнением лица, подавшего возражение, в том, что к несущественным признакам независимых пунктов 1, 7, и 12 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту можно отнести следующие признаки:

- наличие расчетного блока (независимый пункт 1) и наличие расчетного блока и второго блока обработки информации (независимые пункты 7 и 12);
- связь расчетного блока с лицевыми счетами пользователей в банке и в страховой компании с возможностью списания денежных средств с указанного счета в банке и направления таких средств на указанный счет в страховой компании (независимые пункты 1, 7 и 12);
- связь первого блока обработки информации (независимый пункт 1) и второго блока обработки информации (независимые пункты 7 и 12) с расчетным блоком с

возможностью передачи в расчетный блок информации о денежных средствах на лицевых счетах пользователей в банке;

- выполнение первого блока с возможностью сверки данных о денежных средствах на лицевых счетах пользователей в банке с данными, полученными от терминалов торговых точек (независимый пункт 1);

- выполнение второго блока с возможностью сверки данных о денежных средствах на лицевых счетах пользователей в банке с данными, полученными от первого блока обработки информации (независимые пункты 7 и 12).

Согласно описанию к оспариваемому патенту (см. абз.4 на с.2 описания к оспариваемому патенту) технический результат от использования группы полезных моделей по оспариваемому патенту заключается в разделении функций между составляющими системы за счет перераспределения связей и потоков данных между блоками, вследствие чего может быть повышено быстродействие обработки информации и обеспечен ее дополнительный контроль, повышающий ее достоверность.

При этом именно наличие дополнительных расчетного и второго блока обработки информации и их связи между собой и другими компонентами системы, а также выполнение первого и второго блока с возможностью сверки данных о денежных средствах на лицевых счетах пользователей в банке с данными, полученными от терминалов торговых точек или первого блока обработки информации позволяет достичь указанный выше технический результат.

Нельзя также признать правомерным утверждение лица, подавшего возражение о том, что указанные выше блоки и связи между ними представляют собой только программу для ЭВМ и как следствие их наличие не изменяет конструкцию системы по сравнению с ближайшим аналогом, известным из патентного документа [1].

Так, в описании группы полезных моделей по оспариваемому патенту не содержится сведений о том, что указанные выше расчетный, а также первый и второй блоки обработки информации представляют собой именно программы для

ЭВМ или используемые в ней алгоритмы. При этом наличие связи между упомянутыми блоками, а также принадлежность этих блоков различным организациям (см. абз.4 на с.2 и абз.10 на с.4 описания к оспариваемому патенту) указывает на то, что такие блоки должны рассматриваться в качестве аппаратно-программных средств, т.е. самостоятельных технических устройств.

При этом ни из одного из представленных с возражением патентных документов [1]-[7] не известны по меньшей мере следующие признаки независимых пунктов 1, 7 и 12 формулы группы полезных моделей по оспариваемому патенту:

- связь первого блока обработки информации с расчетным блоком с возможностью передачи в расчетный блок информации о денежных средствах на лицевых счетах пользователей в банке (независимый пункт 1);

- связь расчетного блока с лицевыми счетами пользователей в банке и в страховой компании с возможностью списания денежных средств с указанного счета в банке и направления таких средств на указанный счет в страховой компании (независимый пункт 1);

- выполнение первого блока с возможностью сверки данных о денежных средствах на лицевых счетах пользователей в банке с данными, полученными от терминалов торговых точек (независимый пункт 1).

- связь второго блока обработки информации с расчетным блоком с возможностью передачи в расчетный блок информации о денежных средствах на лицевых счетах пользователей в банке (независимые пункты 7 и 12);

- связь расчетного блока с лицевыми счетами пользователей в банке и в страховой компании с возможностью списания денежных средств с указанного счета в банке и направления таких средств на указанный счет в страховой компании (независимые пункты 7 и 12);

- выполнение второго блока с возможностью сверки данных о денежных средствах на лицевых счетах пользователей в банке с данными, полученными от первого блока обработки информации (независимые пункты 7 и 12).

Исходя из изложенного, можно констатировать, что в возражении не представлено сведений об известности из уровня техники решений, содержащих все существенные признаки независимых пунктов формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, включая характеристики назначения.

Таким образом, возражение не содержит доводов, позволяющих признать группу полезных моделей по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.11.2012, патент Российской Федерации на полезную модель № 99632 оставить в силе.