

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. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ “О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации” и Правилами 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 поступившее 05.04.2017 возражение ООО «ИНЭВРИКА» (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 90599, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 90599 на полезную модель «Электронная система для оплаты услуг» выдан по заявке №2009104759/22 с приоритетом от 12.02.2009 на имя ООО «НПЦ «Интелком» (далее - патентообладатель). Патент действует со следующей формулой полезной модели:

«Электронная система оплаты услуг, включающая средство формирования, хранения и обработки данных о типах предоставляемых услуг, тарифах за предоставляемые услуги и платежеспособности абонентов, владеющих мобильными терминалами сотовой связи, каждый из которых

включает средство формирования на экране конкретного мобильного терминала двумерного кода, содержащего сведения о персональных данных абонента, включающих его индивидуальный номер и сумму, хранящуюся на лицевом счете абонента, при этом каждый мобильный терминал сотовой связи предназначен для формирования запроса, направляемого в средство формирования, хранения и обработки данных о типах предоставляемых услуг, которое обеспечивает генерацию цифробуквенной шифропоследовательности конкретному мобильному терминалу сотовой связи, после приема которой на экране мобильного терминала средство формирования двумерного кода формирует двумерный код, который с помощью считывающего устройства распознается с экрана терминала сотовой связи и передается в виде сигнала разрешения исполнительному устройству, предоставляющему соответствующую услугу.»

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Кодекса поступило возражение, мотивированное тем, что полезная модель по оспариваемому патенту не является решением, которому согласно требованиям пункта 1 статьи 1351 Кодекса может быть предоставлена правовая охрана в качестве полезной модели, а также несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Доводы возражения, касающиеся неправомерного предоставления правовой охраны решению по оспариваемому патенту в качестве полезной модели, сводятся к следующему.

Лицо, подавшее возражение, основывает данный вывод на том, что совокупность признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту характеризует несколько устройств, которые не находятся в конструктивном единстве, а их совместное использование не приводит к созданию единого нового устройства с новой функцией.

В отношении оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» в возражении отмечено, что все существенные признаки данной полезной модели известны из патентного документа JP 2006059249 , опубликованного 02.03.2006 (далее – [1]).

Лицо, подавшее возражение, считает, что признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту: «...двумерного кода, содержащего сведения о персональных данных абонента, включающих ...сумму, хранящуюся на лицевом счете абонента», являются несущественными, поскольку в описании к оспариваемому патенту не содержится сведений о причинно-следственной связи данных признаков с указанным в нем техническим результатом.

Патентообладатель, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, в отзыве, поступившем 16.08.2017, отметил, что не согласен с мотивами возражения, поскольку описанное в формуле полезной модели по оспариваемому патенту решение характеризует устройство, имеющее определенные функции и конструктивные особенности.

В отзыве также отмечено, что все приведенные в формуле полезной модели по оспариваемому патенту признаки являются существенными, а решение по патентному документу [1] раскрывает только часть из них.

Кроме того, как отмечает патентообладатель, в возражении не подтверждена общедоступность патентного документа [1] и, соответственно, отсутствуют сведения о дате публикации данного источника информации, что ставит под сомнение возможность его использования в качестве релевантного документа по отношению к оспариваемой полезной модели.

В подтверждение своих доводов патентообладателем приложен «Отчет об экспертизе Системы обеспечения доступа к поездам

«Аэроэкспресс» с помощью мобильных телефонов на предмет использования в ней патента РФ 90599 на полезную модель», выполненный Ф.Л. Коряковым (далее – [2]).

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

С учетом даты подачи заявки (12.02.2009), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Гражданский кодекс Российской Федерации 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 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 29.10.2008 № 326, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 (далее – Регламент ПМ).

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1354 Кодекса охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

В соответствии с пунктом 9.4.1 Регламента ПМ в качестве полезной модели не охраняется техническое решение, относящееся к способу, а также к веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных и другим продуктам, не являющимся устройством.

Согласно подпункту (2) пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ для характеристики полезной модели используются, в частности, следующие признаки устройства: наличие конструктивного элемента; наличие связи между элементами; взаимное расположение элементов; форма выполнения элемента или устройства в целом, в частности, геометрическая форма; форма выполнения связи между элементами; параметры и другие характеристики элемента и их взаимосвязь; материал, из которого выполнен элемент или устройство в целом, за исключением признаков, характеризующих вещество как самостоятельный вид продукта, не являющийся устройством; среда, выполняющая функцию элемента.

Согласно пункту 10 Регламента ПМ, основанием для отказа в выдаче патента на полезную модель является решение об отказе в выдаче патента на полезную модель, принятое в связи со следующими обстоятельствами:

- (1) Заявленное предложение относится к предложениям, которые не могут быть объектами патентных прав (пункт 9.4.1 Регламента ПМ).
- (2) Заявленное предложение не относится к техническим решениям (пункт 9.4.1 Регламента ПМ).
- (3) Заявленное предложение относится к решениям, которым не

предоставляется правовая охрана в качестве полезной модели (пункт 9.4.1 Регламента ПМ).

В соответствии с подпунктом (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. Уровень техники включает ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, а также сведения об их применении в Российской Федерации.

В соответствии с подпунктом (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.

Согласно пункту 22.3. Регламента ПМ 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.

Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, в частности, для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования.

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

Анализ доводов сторон, касающихся отнесения решения по оспариваемому патенту к объекту, который не охраняется в качестве полезной модели, показал следующее.

Как правомерно отмечено в возражении, из положений пункта 1 статьи 1351 Кодекса вытекает, что не охраняется в качестве полезной модели техническое решение, относящееся к нескольким устройствам. Патентное законодательство определяет устройство как конструкцию или изделие (см. пункт 10.4.1 Административного регламента 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, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008г. № 327 и зарегистрированный в Минюсте РФ 20 февраля 2009г., рег. № 13413). Исходя из аналогии закона, данное определение применимо и к полезным моделям.

Как следует из формулы полезной модели по оспариваемому патенту, решение «Электронная система оплаты услуг» содержит средство формирования, хранения и обработки данных о типах и тарифах предоставляемых услуг, мобильные терминалы сотовой связи, считывающее устройство и исполнительное устройство.

Согласно описанию полезной модели по оспариваемому патенту в качестве мобильного терминала сотовой связи применяется мобильный сотовый телефон с соответствующим программным обеспечением, позволяющим хранить, получать, отправлять и обрабатывать информацию. В качестве средства формирования, хранения и обработки данных о типах и тарифах предоставляемых услуг применяется сервер. В качестве считывающего устройства применяются устройства, обеспечивающие

возможность считывания информации с экрана мобильного телефона и передачи данной информации в соответствующее исполнительное устройство для предоставления услуги.

При этом можно констатировать, что такие устройства, как средство формирования, хранения и обработки данных о типах и тарифах предоставляемых услуг, мобильные терминалы сотовой связи, считывающее устройство и исполнительное устройство, входящие в состав заявленного решения, могут быть связаны между собой посредством канала передачи данных, а их взаимодействие осуществлено при использовании определенного программного обеспечения. Однако, данное обстоятельство не говорит об их конструктивном единстве.

Соответственно, объединение данных устройств в электронную систему для оплаты услуг обусловлено, как следует из формулы и описания полезной модели по оспариваемому патенту, не конструкторской доработкой этих устройств, а лишь использованием программного продукта (управляющей программы), определяющего возможность взаимодействия указанных выше устройств в рамках заданного алгоритма.

При создании «Электронной системы оплаты услуг» каждое из используемых устройств, входящих в состав данной системы, реализует присущее ему функциональное назначение, которое сохраняется вне зависимости от того, находятся ли остальные устройства в работоспособном состоянии. То есть возможность реализации назначения оспариваемого решения напрямую обусловлена функциями входящих в него средств. Причём в формуле и описании оспариваемого патента нет каких-либо сведений о том, что указанные устройства при включении их в состав оспариваемого решения претерпели какие-либо конструктивные изменения или доработки, которые позволили бы создать единую конструкцию или изделие из этих устройств.

Таким образом, решение по оспариваемому патенту в том виде, как оно представлено в формуле полезной модели по оспариваемому патенту, не характеризует одно устройство, а включает совокупность устройств, предназначенных для совместного использования в составе этого решения.

На основании изложенного можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать решение по оспариваемому патенту, относящимся к решению, которое не охраняется в качестве полезной модели согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса.

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

По мнению патентообладателя в возражении не подтверждена дата, с которой источник информации [1] стал общедоступен. Однако, с данным мнением нельзя согласиться, поскольку источник информации [1] относится к патентным документам и, соответственно, датой, определяющей включение данного источника информации в уровень техники, является указанная на нем дата опубликования, а именно, 02.03.2006.

Таким образом, у лица, подавшего возражение, отсутствовали какие-либо основания для подтверждения даты публикации патентного документа [1].

В патентном документе [1] описывается система обработки билетной информации, включающая операции по оплате услуг с использованием электронных средств обработки информации, и соответственно, представляет собой электронную систему для оплаты услуг, т.е. является средством того же назначения, что и решение по оспариваемому патенту.

Система по патентному документу [1] содержит средство формирования, хранения и обработки данных о типах предоставляемых услуг, тарифах за предоставляемые услуги и платежеспособности абонентов,

владеющих мобильными терминалами сотовой связи. Мобильный терминал представляет собой сотовый мобильный телефон и включает средство формирования на его экране двумерного кода. При этом каждый мобильный терминал сотовой связи предназначен для формирования запроса, направляемого в средство формирования, хранения и обработки данных о типах предоставляемых услуг, которое обеспечивает генерацию цифрового сигнала конкретному мобильному терминалу сотовой связи (электронным системам передачи конфиденциальной информации имманентно присуще наличие сигнала в виде цифробуквенной шифропоследовательности). После приема указанного сигнала на экране мобильного терминала средство формирования двумерного кода формирует двумерный код, который с помощью считывающего устройства распознается с экрана терминала сотовой связи и передается в виде сигнала разрешения исполнительному устройству, предоставляющему соответствующую услугу.

При этом можно констатировать, что в материалах патентного документа [1] не раскрыты признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующие двумерный код, который содержит сведения о персональных данных абонента, включающих его индивидуальный номер и сумму, хранящуюся на лицевом счете абонента.

В возражении указано на несущественность указанных выше признаков, поскольку в описании к оспариваемому патенту отсутствуют сведения о причинно-следственной связи данных признаков с техническими результатами, а именно, с расширением технологических возможностей, упрощением конструкции и мобильностью.

С данным мнением можно согласиться, поскольку в описании полезной модели по оспариваемому патенту действительно отсутствует подтверждение влияния указанных признаков на приведенные выше технические результаты. Кроме того, указанные выше признаки характеризуют лишь содержание передаваемой информации и,

соответственно, не отражают каких-либо технических особенностей заявленной системы.

Исходя из вышеизложенного можно констатировать, что техническому решению по патентному документу [1] присущи все существенные признаки системы по оспариваемому патенту и, соответственно, возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности "новизна".

Что касается отчета [2], то в нем приведено лишь частное мнение составившего его лица.

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.04.2017, патент Российской Федерации на полезную модель №90599 признать недействительным полностью.