

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 17.04.2012, 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 некоммерческая организация «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 является техническим решением и не соответствует условию патентоспособности «новизна».

В возражении отмечено, что указанный в описании к оспариваемому патенту результат, выражающийся в разделении функций по управлению платежами между блоками системы и в совместном использовании нескольких блоков обработки информации о платежах, не имеет технического характера, т.к. достигается благодаря использованию программы для ЭВМ или используемому в ней алгоритму. Так, по мнению лица, подавшего возражение, отличительные от ближайшего аналога, известного из опубликованной 26.01.2006 заявки WO 2006/009710 A2 (далее – [1]), признак независимого пункта 1 «расчетный блок» и признаки независимых пунктов 7 и 12 «расчетный блок» и «второй блок обработки информации» представляют собой программу для ЭВМ.

В отношении несоответствия группы полезных моделей по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» в возражении указано, что «кроме прототипа... все существенные признаки» формулы полезной модели по оспариваемому патенту присущи решениям, известным из следующих патентов:

- RU 2094846, опубликован 27.10.1997(далее - [2]);

- RU 95417, опубликован 27.06.2010 (далее - [3]);
- RU 82898 , опубликован 10.05.2009 (далее - [4]);
- RU 72774, опубликован 27.04.2008) (далее - [5]);
- RU 60241, опубликован 10.01.2007(далее - [6]);
- RU 59296, опубликован 10.12.2006) (далее - [7]).

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. Утверждение, приведенное в возражении, о том, что расчетный блок - это только программа, является домыслом».

В отношении несоответствия группы полезных моделей по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» патентообладатель отметил, что «в возражении... не приводится каких-либо оснований и доказательств этого несоответствия».

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 1 статьи 1351 Кодекса в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.

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.

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 пункта 10.8.1.3. Регламента ПМ пункт формулы включает признаки изобретения, в том числе родовое понятие, отражающее назначение, с которого начинается изложение формулы, и состоит, как правило, из

ограничительной части, включающей признаки изобретения, совпадающие с признаками наиболее близкого аналога.

Полезной модели 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 возможности отнесения группы полезных моделей по оспариваемому патенту к техническому решению, показал следующее.

Можно согласиться с мнением патентообладателя в том, что признаки отличительной части независимых пунктов 1, 7, и 12 формулы группы полезных моделей по оспариваемому патенту «расчетный блок» и «второй блок обработки информации» не являются только программами для ЭВМ. Так, в описании группы полезных моделей по оспариваемому патенту не содержится указания на то, что данные блоки 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 «расчетный блок» и «второй блок обработки информации» должны рассматриваться в качестве аппаратно-программных средств, т.е. самостоятельных технических устройств. Таким образом, нельзя признать, что результат, полученный от реализации полезной модели по оспариваемому патенту, связанный с распределением функций между блоками, достигается только благодаря применению программы для ЭВМ или используемого в ней алгоритма, а, следовательно, не носит технический характер. При этом необходимо подчеркнуть, что именно наличие дополнительных расчетного и второго блока обработки информации позволяет перераспределить связи блоков и потоки данных в системе, вследствие чего может быть повышено быстродействие обработки информации и обеспечен ее дополнительный контроль.

Таким образом, возражение не содержит доводов, позволяющих признать группу полезных моделей по оспариваемому патенту, не относящуюся к техническому решению.

Анализ доводов, изложенных в возражении и в отзыве патентообладателя,

касающихся соответствия группы полезных моделей по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» показал следующее.

Решения по каждому из независимых пунктов 1, 7 и 12 формулы группы полезных моделей по оспариваемому патенту имеют отличительные признаки от решения, известного из заявки [1]. Так, система по независимому пункту 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту отличается от решения по заявке [1] наличием расчетного блока, соединенного с первым блоком обработки информации, а по независимым пунктам 7 и 12 - наличием соединенных между собой расчетного блока и второго блока обработки информации, который соединен с первым блоком обработки информации. При этом данные отличительные признаки, как было указано выше, являются существенными.

В отношении патентов [2] – [7] необходимо отметить, что описанные в них решения не совпадают с системами по оспариваемому патенту по назначению (см. подпункт 1 пункта 10.8.1.3. Регламента ПМ).

Исходя из изложенного, можно констатировать, что в возражении не представлено сведений об известных из уровня техники решениях, содержащих все существенные признаки группы 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 17.04.2012, патент Российской Федерации на полезную модель № 99632 оставить в силе.