

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия 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, регистрационный № 4520 (далее –Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «ВИГА-65» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 16.12.2016, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2581564, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации 2581564 на изобретение «Способ защиты изделий, находящихся на хранении, от несанкционированных действий», обладателем исключительных прав на который является фирма Селдигор Лимитед, Кипр (далее – патентообладатели), выдан по заявке 2014137563/08 с приоритетом от 17.09.2014 и действует со следующей формулой изобретения:

«Способ защиты изделий, находящихся на хранении, от несанкционированных действий, заключающийся в том, что создают электронные метки, а хранилище изделий оборудуют средствами считывания электронных меток - ридерами - и средствами передачи считанной информации, а также средством или средствами сигнализации, по срабатыванию которого или которых определяют наличие несанкционированных действий над изделиями в хранилище, отличающийся тем, что электронные метки, каждая из которых излучает только уникальный идентификационный номер, встраивают в этикетки изделий при производстве указанных изделий, а при размещении изделий в хранилище

записывают сведения об изделиях, содержащиеся на этикетках и идентификационных номерах соответствующих электронных меток, в базу данных изделий, располагают изделия вне зоны считывания ридеров, а в случае попадания изделия в зону считывания сопоставляют считанный ридером уникальный идентификационный номер с содержащимися в базе данных сведениями об изделиях, находящихся в хранилище, и выдачи сведений о действиях над изделием, после чего подключают к управляющему устройству средство или средства сигнализации.»

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В подтверждение данного вывода к возражению приложены следующие источники информации (копии):

- заявка на изобретение RU 2006110263, опубликованная 20.10.2007 (далее – [1]);

- Книжное издание: «RFID-технологии на службе вашего бизнеса», Бхуптани М., Морадпур Ш., пер. с англ. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2007 г (далее – [2]) ;

- Книжное издание: «RIFD: 1 технология - 1000 решений. Практические примеры использования RIFD в различных областях», под рук. М.Власова М.: Альпина Паблшер. 2014 г. (далее – [3]) ;

- патентный документ US 2011114734, опубликованный 19.05.2011 (далее – [4]);

- патентный документ RU 94038992, опубликованный 06.10.1996 (далее – [5]);

- Книжное издание: С.И.Ожегов и Н.Ю.Шведова. Толковый словарь русского языка. - М.: АЗЪ, 1995 г. (далее – [6]).

Лицо, подавшее возражение, отмечает, что наиболее близким аналогом к техническому решению по оспариваемому патенту является способ, раскрытый в патентном документе [1].

Причем, по мнению лица, подавшего возражение, данному способу присущи следующие признаки способа по оспариваемому патенту:

- создание электронных меток;
- оборудование хранилища изделий средствами считывания электронных меток и средствами передачи считанной информации;
- оборудование помещения средствами сигнализации, по срабатыванию которых определяют наличие несанкционированных действий над изделиями в хранилище.

При этом, известность из уровня техники остальных признаков формулы по оспариваемому патенту, в возражении подтверждается сведениями из источников информации [2]- [6].

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя.

Отзыв патентообладателя по мотивам возражения был представлен в корреспонденции, поступившей 15.03.2017.

В отзыве подчёркнуто, что приведенные в возражении источники информации [1]-[6] не раскрывают всех признаков формулы изобретения по оспариваемому патенту.

Также патентообладателем на заседании коллегии от 21.03.2017 было представлено дополнение к отзыву, в котором представлены разъяснения доводов, изложенных в отзыве.

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

С учетом даты подачи заявки (17.09.2014), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности изобретения по указанному патенту включает Кодекс, 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 изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно подпункту 2 пункта 1350 Кодекса изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники.

Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно пункту 10.7.4.3 Регламента ИЗ сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата.

Согласно подпункту 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 изобретение

признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, в частности, в том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не установлена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

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

Анализ доводов сторон, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

Можно согласиться с доводом лица, подавшего возражение, в том, что патентный документ [1] раскрывает способ защиты изделий, находящихся на хранении, от несанкционированных действий, т.е. средство того же назначения, что и решение по оспариваемому патенту (см., например, формулу изобретения).

Также можно согласиться с доводами возражения в том, что способу, раскрытому в патентном документе [1], присущи этапы способа по оспариваемому патенту, на которых:

- осуществляют создание электронных меток;
- оборудуют хранилища изделий средствами считывания электронных меток и средствами передачи считанной информации;
- оборудуют помещения средствами сигнализации, по срабатыванию которых определяют наличие несанкционированных действий над изделиями в хранилище.

Таким образом, изобретение по оспариваемому патенту отличается от технического решения, известного из патентного документа [1] тем, что

каждая электронная метка излучает только уникальный идентификационный номер. При этом данные метки встраивают в этикетки изделий при производстве указанных изделий, а при размещении изделий в хранилище записывают сведения об изделиях, содержащиеся на этикетках и идентификационных номерах соответствующих электронных меток в базу данных изделий. Далее располагают изделия вне зоны считывания ридеров. Причем в случае попадания изделия в зону считывания сопоставляют считанный ридером уникальный идентификационный номер с содержащимися в базе данных сведениями об изделиях, находящихся в хранилище, и выдают сведения о действиях над изделием, после чего подключают к управляющему устройству средство или средства сигнализации.

При этом можно согласиться с мнением патентообладателя в том, что указанные выше отличительные признаки находятся в причинно-следственной связи с указанным в описании к оспариваемому патенту техническим результатом, заключающимся в обеспечении контроля большого количества объектов на больших площадях без увеличения количества используемой аппаратуры и передаваемой информации с сохранением надежности идентификации.

Данный вывод обусловлен тем, что в способе по оспариваемому патенту электронные метки содержат только уникальный идентификационный номер, который присвоен производителем данной метки, что позволяет минимизировать объем передаваемых данных считывающим устройствам. В свою очередь сокращение объема считываемых данных позволяет увеличить количество регистрируемой информации при том же количестве считывающей аппаратуры и, соответственно, контроль большого количества объектов на больших площадях может быть осуществлен без увеличения количества используемой аппаратуры и передаваемой информации с

сохранением надежности идентификации.

Можно согласиться с доводами возражения в том, что из совокупности сведений, раскрытых в источниках информации [2]- [6], явным образом следуют признаки способа по оспариваемому патенту, характеризующие:

- наличие электронных меток, обеспечивающих возможность считывания с них информации о товаре;
- возможность встраивания в этикетки изделий при производстве указанных изделий;
- занесение сведений об изделиях, размещенных в хранилище, и идентификационных номерах соответствующих электронных меток в базу данных изделий;
- размещение изделий вне зоны считывания ридеров;
- подключение к управляющему устройству средства сигнализации при попадании изделия в зону считывания.

Однако, можно констатировать, что из источников информации [1]-[6] (как по отдельности, так и в совокупности) не известны признаки формулы изобретения по оспариваемому патенту, характеризующие считывание с электронной метки только ее уникального идентификационного номера, который далее сравнивается с содержащимися в базе данных сведениями об изделиях, находящихся в хранилище. Причем именно на основании данной операции сравнения осуществляется подключение к управляющему устройству средств сигнализации.

Кроме того, в приведённых источниках информации не раскрыты те последовательности действий способа, которые обеспечивают возможность получения указанного в оспариваемом патенте технического результата.

Таким образом, в возражении отсутствуют доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень».

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.12.2016, патент Российской Федерации на изобретение № 2581564 оставить в силе.**