

Палата по патентным в соответствии с 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 17.03.2004 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 09.09.2005, поданное Г.М.Казаковым и Н.А.Казаковой (далее – заявитель) на решение Федерального института промышленной собственности (далее – ФИПС), при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение "Электронные деньги", совокупность признаков которого изложена в формуле изобретения, скорректированной заявителем и представленной в корреспонденции, поступившей 24.11.2004 в следующей редакции:

"1. Устройство денег, содержащее материальный носитель, на котором отображены их знаковая стоимость и средство ее защиты от несанкционированного доступа, эмитируемые Банком России для наличного обращения знаковой стоимости, и электронное устройство для безналичного обращения знаковой стоимости, отличающееся тем, что носитель выполнен электронным и устройство выполнено единым, в одном герметичном корпусе".

При экспертизе заявки по существу к рассмотрению была принята данная формула изобретения за исключением признаков: "материальный носитель, на котором отображены ... средство ее защиты от несанкционированного доступа, эмитируемые Банком России для наличного обращения знаковой стоимости" и "электронное устройство для безналичного обращения знаковой стоимости" отсутствующих, по мнению экспертизы, в первоначальных материалах заявки.

По результатам рассмотрения ФИПС принял решение от 25.02.2005 об отказе в выдаче патента из-за несоответствия заявленного изобретения условию патентоспособности "промышленная применимость" в соответствии с

пунктом 1 статьи 4 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1 (далее - Закон).

Этот вывод мотивирован тем, что в том виде, как предложенное изобретение охарактеризовано в формуле, невозможно реализовать его назначение как "устройства денег", т.к. материальный носитель, на котором отображена знаковая стоимость, не может выполнять функции денег, как средства обмена, платежа, измерителя стоимости, накопления богатства.

Заявитель выразил несогласие с решением ФИПС и в своем возражении отметил следующее.

Появление депозитных денег на счете коммерческого банка в Центральном Банке является основанием для снятия с этого счета наличных денег, что и является эмиссией наличных денег в обращение. Согласно предложенному изобретению Центральный Банк эмитирует не денежный знак, а материальный носитель, на котором отражена знаковая стоимость денег (например, 100 рублей и сто рублей, сами цифры и буквы не являются стоимостью). При этом функцию средства обмена на товары выполняет знаковая стоимость денег, т.е. информация. Предложенное устройство обеспечивает возможность автоматически взимать налоги с владельца данного устройства при осуществлении актов купли-продажи товаров.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты поступления заявки и в соответствии со статьей 4 Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации " № 22 - ФЗ от 07.02.2003 (далее - Федеральный закон), правовая база для оценки охраноспособности заявленного изобретения включает упомянутый выше Закон, Правила составления, подачи и

рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента 17.04.1998, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.09.1998 № 1612 с изменениями и дополнениями от 08.07.1999 и от 13.11.2000 (далее – Правила ИЗ) и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

Согласно статье 20 Закона исправления и уточнения без изменения сущности заявленного изобретения могут быть представлены не позднее вынесения решения по результатам экспертизы по существу.

В соответствии с пунктом 2 статьи 21 Закона дополнительные материалы признаются изменяющими сущность заявленного изобретения, если они содержат подлежащие включению в формулу изобретения признаки, отсутствовавшие в первичных материалах заявки. Дополнительные материалы в части, изменяющей сущность заявленного изобретения, при рассмотрении заявки во внимание не принимаются и могут быть оформлены заявителем в качестве самостоятельной заявки.

Признаки признаются отсутствовавшими в первичных материалах заявки в том случае, если они не были раскрыты в описании и формуле изобретения, содержащихся в заявке на дату, на которую в Патентное ведомство поступили заявление на выдачу патента, описание, формула изобретения и чертежи (абзац третий подпункта (4) пункта 20 Правил ИЗ).

В соответствии с абзацем 5 подпункта (4) пункта 20 Правил ИЗ признаки, упомянутые в описании лишь в отношении уровня техники, в том числе и

ближайшего аналога, не относятся к признакам заявленного изобретения, содержащимся в первичных материалах заявки.

При установлении возможности использования изобретения в соответствии с пунктом 19.5.1(2) Правил ИЗ проверяется, содержат ли материалы заявки указание назначения заявленного объекта изобретения. Проверяется также, описаны ли в первичных материалах заявки средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте формулы изобретения. При отсутствии таких сведений в материалах заявки допустимо, чтобы указанные средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступными до даты приоритета изобретения. Кроме того, следует убедиться в том, что, в случае осуществления изобретения, действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

Согласно подпункту 1 пункта 3.3.2.3 Правил ИЗ изложение формулы изобретения начинается с родового понятия, отражающего назначение и являющегося признаком данной формулы.

В соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС, коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить лицу, подавшему заявку на выдачу патента на изобретение, внести изменения в формулу изобретения, если эти изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности. Указанные изменения должны соответствовать изменениям формулы изобретения, которые предусмотрены Правилами ИЗ, действовавшими на дату подачи заявки.

В соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС, в случае, если лицом, подавшим заявку на выдачу патента на изобретение, по предложению палаты по патентным спорам внесены изменения в формулу изобретения, решение палаты по патентным спорам должно быть принято с учетом результатов дополнительного

поиска, проведенного в полном объеме.

Существо изобретения выражено в приведенной выше скорректированной формуле изобретения, которую Палата по патентным спорам принимает к рассмотрению без учета признаков "материальный носитель, на котором отображены ... и средство ее защиты от несанкционированного доступа, эмитируемые Банком России, для наличного обращения знаковой стоимости", "электронное устройство для безналичного обращения знаковой стоимости", отсутствующих в первоначальных материалах заявки.

Так, в первоначальных материалах заявки имеется лишь информация об "эмиссии электронных наличных денег" Центральным Банком, но не об эмиссии этим банком отображаемой в блоке постоянной энергозависимой репрограммируемой памяти знаковой стоимости и средстве ее защиты. Указанные первоначальные материалы содержат также сведения о введении в блок постоянной энергозависимой репрограммируемой памяти ряда кодов и паролей, но не об отображении в указанном блоке памяти "средства защиты от несанкционированного доступа" в общем виде.

Что касается формулировки признака "Устройство денег, содержащее материальный носитель ... для наличного обращения знаковой стоимости", то из нее нельзя сделать однозначный вывод о том, к чему именно относится фраза "для наличного обращения знаковой стоимости" – к устройству или к носителю. При этом из описания первоначальных материалов заявки однозначно следует факт использования устройства, включающего блок постоянной энергозависимой репрограммируемой памяти как устройства для безналичного и наличного расчета, но не для наличного обращения знаковой стоимости. Кроме того, в данном описании не содержится сведений об "электронном устройстве для безналичного обращения знаковой стоимости".

Таким образом, к рассмотрению принята скорректированная формула изобретения, включающая следующую совокупность признаков:

"Устройство денег, содержащее материальный носитель, на котором отображены их знаковая стоимость, ...,отличающееся тем, что носитель выполнен электронным и устройство выполнено единым, в одном герметичном корпусе".

В качестве назначения заявленного устройства указано "устройство денег".

При этом в принятой к рассмотрению скорректированной формуле изобретения описано лишь наличие электронного носителя (блока памяти), на котором отображены их знаковая стоимость, помещенного в герметичный корпус. При этом электронный носитель, вне зависимости от записанных на нем данных, будет представлять собой лишь сам носитель, защищенный корпусом и, соответственно, не может рассматриваться в качестве денег и использоваться для наличного или безналичного расчета за товары и услуги.

Кроме того, даже в случае раскрытия конструкции заявленного устройства денег, согласно материалам заявки, для функционирования указанного устройства как устройства для проведения наличных и безналичных расчетов (устройства денег) необходимо существование системы, состоящей из устройств денег и терминалов банков.

На основании изложенного можно констатировать, что заявленное устройство в том виде, как оно описано в принятой к рассмотрению скорректированной формуле изобретения не реализует свое назначение как устройства денег.

Таким образом, в рамках указанной формулы изобретения предложенное устройство не удовлетворяет условию патентоспособности "промышленная применимость".

В соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС коллегия Палаты по патентным спорам предложить лицу, подавшему заявку на выдачу патента на изобретение, внести изменения в формулу изобретения.

Палата по патентным спорам приняла к рассмотрению уточненную формулу изобретения, представленную заявителем в ходе заседания коллегии. Данная формула полностью соответствует редакции формулы, предложенной экспертизой на согласование в запросе от 04.03.2006, за исключением слова "безналичных" из родового понятия и слов "владельцем устройства" из признака "при этом клавиатура предназначена для ввода указанных величин владельцем устройства".

В объеме данной формулы экспертизой был проведен дополнительный информационный поиск. В данном отчете по результатам проведения дополнительного информационного поиска не указано известных технических решений, порочащих новизну и изобретательский уровень способа согласно уточненной формуле заявленного изобретения.

Таким образом, каких-либо обстоятельств, препятствующих признанию заявленного изобретения охраноспособным не выявлено.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.09.2005, отменить решение ФИПС и выдать по патент Российской Федерации на "Устройство для расчетов за товары и услуги" со следующей формулой изобретения:

(21) 2001109414/63

(51) МПК

(57) "1. Устройство для расчетов за товары и услуги, содержащее микропроцессор с клавиатурой и с памятью данных о коде банка, номере счета, пароле владельца, пароле налоговой службы, сумме наличных денег, проценте налоговой ставки, идентификационного номера налогоплательщика, пароле банка и программе вычислений, при этом клавиатура предназначена для ввода указанных величин, устройство также содержит приемник инфракрасных волн и передатчик инфракрасных волн, с помощью которых при расчетах осуществляют обмен информацией о стоимости покупки, продажи, взимаемом налоге, паролях, коде банка, информация с помощью инфракрасных волн передается на терминал банка, по линии связи попадает в компьютер банка, инициируя документооборот, и при совпадении паролей, кодов и номеров счетов в банке его компьютер передает информацию на терминал банка, с помощью инфракрасных волн эта информация попадает с терминала банка в память устройства владельца"

(56) RU 2060540 C1, 20.05.1990

RU 2137187 C1, 10.09.1999

US 4454414 A, 12.06.1984

US 4766293 A, 23.08.1988

WO 97/07475 A1, 27.02.1997

Примечание: При публикации сведений о выдаче патента будут использованы описание в редакции заявителя и реферат, скорректированный Палатой по патентным спорам.

Приложение: 1) описание на 12 л. в 1 экз.

2) реферат на 1 л. в 1 экз.

3) разъяснения о порядке уплаты патентных пошлин на 1 л. в 1 экз.