

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. №231-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» (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, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ОАО «Уржумский спиртоводочный завод» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 16.11.2018, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение №2670727, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №2670727 на изобретение «Способ учета маркируемой продукции» выдан по заявке №2018105973/12 с приоритетом от 16.02.2018 на имя ООО «ББР-Индастри» (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Способ учета маркированной продукции, заключающийся в том, что для каждой единицы готовой продукции с нанесенной на нее федеральной специальной маркой (либо акцизной маркой) формируют индивидуальный код единицы продукции и маркируют им каждую единицу продукции, затем одновременно считывают с каждой единицы продукции федеральную специальную марку (либо акцизную марку) и индивидуальный код, полученные данные заносятся в блок обработки

информации, где устанавливают соответствие федеральной специальной марки (либо акцизной марки) индивидуальному коду для каждой единицы продукции, после чего продукцию помещают в транспортную упаковку, формируют серийный код упаковки и считывают индивидуальные коды каждой единицы продукции в упаковке, наносят на транспортную упаковку серийный код упаковки, в блок обработки информации поступают сведения о серийном коде упаковки и индивидуальные коды каждой единицы продукции в упаковке, блок обработки формирует список продукции с указанием серийного кода упаковки и федеральной специальной марки (либо акцизной марки) каждой единицы продукции.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что индивидуальный код единицы продукции выполнен в виде RFID-чипа, установленного внутри съемного носителя.

3. Способ по п. 2, отличающийся тем, что после считывания индивидуальных кодов каждой единицы продукции в упаковке съемные носители удаляют с продукции».

Против выдачи данного патента, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное тем, что решение по оспариваемому патенту не может быть признано изобретением согласно пункту 5 статьи 1350 Кодекса, а также несоответствием решения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

В возражении указано, что способ не содержит признаков, характеризующих процессы взаимодействия материальных объектов между собой. Получаемый результат достигается лишь благодаря соблюдению определенного порядка при осуществлении тех или иных видов деятельности на основе договоренности между ее участниками или установленных правил.

В возражении указано, что способ по оспариваемому патенту известен из публикации опубликованной на сайте https://www.insotel.ru/press/articles/torgovoe_oborudovanie/tehnologiya_shtrih

[ovogo kodirovaniya formirovanie shtrih kodov preimuschestva sfery prime
neniya/](#) (далее – [1]).

В возражении также указано, что ближайшим аналогом для способа по оспариваемому патенту являются методические рекомендации ЕГАИС версии 2.6 (далее – [2]), а дополнительная маркировка продукции индивидуальным кодом основана на увеличении числа однотипных элементов.

Возражение в установленном порядке было направлено в адрес патентообладателя.

От патентообладателя 06.03.2019 поступил отзыв на возражение, в котором он выразил несогласие с доводами о том, что техническое решение по оспариваемому патенту не может быть признано изобретением. Формула изобретения содержит признаки, характеризующие процесс осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств. Получаемый результат «повышение достоверности информации о движении маркированной единицы продукции от производителя до потребителя» является техническим, а способ по оспариваемому патенту осуществляется с применением средств и предметов труда.

В отзыве также указано, что источник информации [1] относится к общим принципам технологии штрихового кодирования и не содержит совокупности признаков, приведенной в независимом пункте формулы.

Патентообладатель также указывает, что источник информации [2] на титульном листе имеет только указание года – 2018, без указания месяца и даты публикации. К отзыву приложена распечатка из сети Интернет о дате (29.05.2018) создания источника информации [2]. Кроме того, источник информации [2] не содержит информации о следующих признаках:

- для каждой единицы готовой продукции с нанесенной на нее федеральной специальной маркой (либо акцизной маркой) формируют индивидуальный код единицы продукции и маркируют им каждую единицу продукции;

- затем одновременно считывают с каждой единицы продукции федеральную специальную марку (либо акцизную марку) и индивидуальный код;

- устанавливают соответствие федеральной специальной марки (либо акцизной марки) индивидуальному коду для каждой единицы продукции;

- в блок обработки поступают сведения о серийном коде упаковки и индивидуальные коды каждой единицы продукции в упаковке.

По мнению, патентообладателя довод о простом увеличении числа однотипных элементов является неправомерным, поскольку индивидуальный код не является однотипным с цифровым идентификатором.

Лицом, подавшим возражение, 11.03.2019 были представлены дополнительные материалы. Данные материалы содержат скорректированное, путем замены ссылок на действующие нормативные документы вместо прекративших действие, возражение, а также методические рекомендации ЕГАИС версии 2.0 (далее – [3]).

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

С учетом даты подачи заявки (16.02.2017) правовая база включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы (далее - Правила), утвержденные приказом Министерства экономического развития РФ от 25.05.2016 № 316, зарегистрированным в Минюсте РФ 11.07.2016 №42800, Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение (далее – Требования), утвержденные приказом Министерства экономического развития РФ от 25.05.2016 № 316, зарегистрированным в Минюсте РФ 11.07.2016 №42800.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Кодекса в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области,

относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению. Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно пункту 5 статьи 1350 Кодекса не являются изобретениями, в частности, правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности, а также решения, заключающиеся только в представлении информации. В соответствии с настоящим пунктом исключается возможность отнесения этих объектов к изобретениям только в случае, когда заявка на выдачу патента на изобретение касается этих объектов как таковых.

Согласно пункту 36 Правил сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого изобретением технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом. К техническим результатам относятся результаты, представляющие собой явление, свойство, а также технический эффект, являющийся следствием явления, свойства, объективно проявляющиеся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение, и, как правило, характеризующиеся физическими, химическими или биологическими параметрами. При этом не считаются техническими результаты, которые достигаются лишь благодаря соблюдению определенного порядка при осуществлении тех

или иных видов деятельности на основе договоренности между ее участниками или установленных правил.

Согласно пункту 49 Правил, проверка соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, включает анализ признаков заявленного изобретения, проблемы, решаемой созданием заявленного изобретения, результата, обеспечиваемого заявленным изобретением, исследование причинно-следственной связи признаков заявленного изобретения и обеспечиваемого им результата. Для этого определяется, не относится ли заявленное предложение к решению, не являющемуся изобретением в соответствии с пунктом 5 статьи 1350 Кодекса. В случаях, когда признаки формулы невозможно однозначно отнести к характерным для указанных решений, следует учитывать характер задачи, на решение которой направлены эти признаки, и характер результата, на достижение которого они влияют. По результатам проверки соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, заявленное изобретение признается относящимся к объектам, не являющимся изобретениями, как таковым в том случае, когда родовое понятие, отражающее назначение изобретения, приведенное в формуле изобретения, или все признаки, которыми заявленное изобретение охарактеризовано в формуле изобретения, являются признаками этих объектов, или все признаки, которыми заявленное изобретение охарактеризовано в формуле изобретения, обеспечивают получение результата, который не является техническим.

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

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся возможности охраны заявленных объектов в качестве изобретения, показал следующее.

Что касается возможности отнесения оспариваемого объекта к изобретениям, то следует отметить следующее.

В соответствии с упомянутой формулой объектом является способ учета маркированной продукции.

Для характеристики упомянутого способа содержится косвенное упоминание на наличие оборудования, используемого в производственных процессах, а именно блок обработки информации. Однако, в материалах заявки не указан конкретный вид оборудования. Так, например, для небольших партий продукции обработка может производиться вручную, а информация заноситься в журнал учета. При этом, признаки формулы изобретения по оспариваемому патенту характеризуют лишь алгоритм по привязке кодов федеральных специальных марок к конкретному серийному коду упаковки, т.е. определенные правила осуществления действий направленных на учет маркированной продукции с последующим учетом упаковки. Таким образом, индивидуальный код единицы продукции служит лишь для идентификации федеральной специальной марки либо акцизной марки, который, в случае нанесения на легкодоступные места для считывания, позволяет организовать процесс внутреннего учета единицы продукции при нахождении ее в упаковке. Например, при нанесении данного кода сверху на единицу продукции для ее учета и учета федеральных специальных марок не потребуется доставать из упаковки каждую единицу продукции для считывания федеральной специальной марки.

В качестве достигаемого результата в описании указано повышение достоверности информации о движении маркированной единицы продукции от производителя до потребителя. Характеристика заявленного объекта отражает более рациональную и удобную организацию проведения учета маркированной продукции. В результате чего повышается удобство для считывания и учета продукции при нахождении ее в упаковке.

Достижимый результат заключается в повышении достоверности информации о движении маркированной единицы продукции от производителя до потребителя за счет внутреннего учета маркированной продукции. Результат достигается только за счет эффективной организации процесса по учету маркированной продукции на предприятии, на котором, по договоренности, было принято наносить индивидуальный код на каждую единицу продукции, соответствующий федеральной специальной марке, для последующего учета федеральной специальной марки и количества продукции в упаковке. Таким образом, в решении по оспариваемому патенту результат достигается за счет договоренности на предприятии и носит нетехнический характер.

Ввиду изложенного объект по оспариваемому патенту нельзя признать относящимся к изобретениям согласно положениям пункта 5 статьи 1350 Кодекса.

Ввиду сделанного выше вывода источники информации [1]-[3] не рассматривались.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.11.2018, патент Российской Федерации №2670727 на изобретение признать недействительным полностью.