

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «Картомат технологии» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 01.03.2019, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2672723, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2672723 на изобретение «Автоматизированное устройство хранения и выдачи банковских карт (картомат)» выдан по заявке № 2017118285/08 с приоритетом от 25.05.2017 на имя ООО "Монета" (далее - патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«1. Устройство хранения и выдачи банковских карт, содержащее устройство загрузки, при которой устройство считывания информации, записанной на карте, обеспечивает системе управления возможность сохранения считанной информации во внутренней памяти с присвоением карте номера ячейки хранения, а система управления обеспечивает поиск по этой информации карты для ее выдачи устройством выгрузки.

2. Устройство хранения и выдачи банковских карт по п. 1, отличающееся тем, что управление устройством может осуществляться через программное обеспечение, установленное на персональный компьютер пользователя, подключенного по проводной или беспроводной сети к устройству.

3. Устройство хранения и выдачи банковских карт по п. 1, отличающееся тем, что возможно более широкое применение для других целей, например в качестве автоматизированной картотеки, использование в бюро пропусков.»

Против выдачи данного патента в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса было подано возражение, мотивированное несоответствием изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «промышленная применимость», «новизна» и «изобретательский уровень», несоответствием документов заявки на изобретение, представленных на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения или полезной модели специалистом в данной области техники, а также наличием в формуле изобретения, которая содержится в решении о выдаче патента, признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в документах, представленных на эту дату.

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- патент CN 204347973, опубликован 20.05.2015 (далее - [1]);
- международная заявка WO 2013/100798, опубликована 04.07.2013 (далее - [2]).

В возражении отмечено следующее:

- при осуществлении изобретения по оспариваемому патенту в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте 1 формулы данного патента, его назначение, заключающееся в хранении и выдачи банковских карт, не реализуется;

- в первоначальных материалах (описание и чертежи) заявки, по которой выдан оспариваемый патент, отсутствуют сведения о возможности

осуществления изобретения по этому патенту специалистом в данной области техники с достижением указанных в этих материалах технических результатов, заключающихся в разработке устройства, обеспечивающего идентификацию, хранение и выдачу банковских карт, с возможностью его использования с идентификационными картами стандарта ID-1 ГОСТ Р ИСО/МЭК 7810, и способного значительно снизить операционные издержки по времени, оптимизировать работу с картами в отделении банка (предприятия) за счет автоматизации процесса загрузки-выгрузки, поиска и выдачи банковской карты, а также экономить рабочее пространство;

- такие признаки независимого пункта 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту, как «устройство хранения и выдачи банковских карт» и «система управления обеспечивает поиск по этой информации карты для ее выдачи устройством выгрузки», не раскрыты на дату подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, в документах, представленных на эту дату;

- каждому из решений, известных из патентов [1] и [2], присущи все признаки независимого пункта 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту;

- в патентах [1] и [2] в совокупности содержатся сведения обо всех признаках, содержащихся в независимом пункте 1 изобретения по оспариваемому патенту.

При этом следует отметить, что от лица, подавшего возражение, 23.05.2019, 25.09.2019, 23.10.2019 (продублированы 24.10.2019), поступили дополнения к возражению, в которых содержатся указания на следующие источники информации:

- патенты CN 105719401, CN 20442351, CN 205301959, RU 113044, RU 135430, RU 96678, RU 2284055, RU 126167 (далее – [3]);

- интернет-ссылки <http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=746507>, https://www.cnews.ru/news/line/2016-02-18_sibirskij_sberbank_ustanovil_pervyj_kartomat, <http://cartomate.com/> (далее – [4]).

В свою очередь, необходимо обратить внимание, что от лица, подавшего возражение, на заседании коллегии, состоявшемся 27.01.2020, поступило ходатайство о рассмотрении доводов данного возражения, касающихся только несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого 13.05.2019 поступил отзыв на указанное возражение.

В отзыве отмечено:

- при осуществлении изобретения по оспариваемому патенту в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте 1 формулы данного патента, его назначение, заключающееся в хранении и выдачи банковских карт, реализуется;

- в первоначальных материалах (описание и чертежи) заявки, по которой выдан оспариваемый патент, содержатся сведения о возможности осуществления изобретения по этому патенту специалистом в данной области техники с достижением указанных в этих материалах технических результатов;

- все признаки независимого пункта 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту раскрыты на дату подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, в документах, представленных на эту дату;

- в патентах [1] и [2] как по отдельности, так и в совокупности не содержатся сведения обо всех признаках, содержащихся в независимом пункте 1 изобретения по оспариваемому патенту.

Также следует отметить, что патентообладатель на заседании коллегии, состоявшемся 11.06.2019, скорректировал (продублировал в корреспонденции, поступившей 13.06.2019) формулу изобретения по оспариваемому патенту путем внесения признаков зависимого пункта 2 в независимый пункт 1 данной формулы, а также исключения пункта 3 из этой формулы.

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

С учетом даты подачи заявки (25.05.2017), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности изобретения по оспариваемому патенту включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы (далее – Правила ИЗ), Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение (далее – Требования ИЗ) утвержденные приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 25 мая 2016 года № 316, зарегистрированные в Минюсте Российской Федерации 11 июля 2016 г., рег. № 42800.

Согласно пункту 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно пункту 2 статьи 1350 Кодекса изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники для изобретения включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно пункту 53.1)б) Требований ИЗ при составлении формулы изобретения применяются следующие правила, в частности, формула изобретения может быть многозвенной и включать, соответственно, один или несколько пунктов, при этом многозвенная формула изобретения применяется для характеристики одного изобретения с развитием и (или) уточнением совокупности его признаков применительно к частным случаям осуществления изобретения. Многозвенная формула изобретения, характеризующая одно изобретение, включает один независимый пункт и зависимый (зависимые) пункт (пункты).

Согласно пункту 54.4) Требований ИЗ пункты формулы изобретения оформляются с учетом следующих правил, в частности, зависимый пункт не должен заменять или исключать признаки, охарактеризованные в том пункте, которому он подчинен.

Согласно пункту 70 Правил ИЗ при проверке новизны изобретение признается новым, если установлено, что совокупность признаков изобретения, представленных в независимом пункте формулы изобретения, неизвестна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно пункту 75 Правил 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 пункту 77 Правил ИЗ не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности, на дополнении известного средства какой-либо известной частью, присоединяемой к нему по известным правилам, если подтверждена известность влияния такого дополнения на достигаемый технический результат;

Согласно пункту 81 Правил ИЗ в случае наличия в формуле изобретения признаков, в отношении которых не определен технический результат, или в случае, когда установлено, что указанный технический результат не достигается, подтверждения известности влияния таких отличительных признаков на технический результат не требуется.

Согласно пункту 2.5 Правил ППС в случае представления дополнительных материалов к возражению против выдачи патента на изобретение, проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведённые в подтверждение наличия оснований для признания данного патента недействительным полностью или частично. Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них приведены

отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения коллегия вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу изобретения в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительными полностью, а при их внесении - может быть признан недействительным частично. Указанные изменения должны соответствовать изменениям формулы изобретения, которые предусмотрены правилами составления подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, действовавшими на дату подачи заявки.

Согласно пункту 5.1 Правил ППС по результатам рассмотрения возражения против выдачи патента на изобретение в случае внесения патентообладателем по предложению коллегии изменений в формулу изобретения оспариваемого патента решение должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

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

Анализ доводов сторон, касающихся оценки соответствия решения по независимому пункту 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень», показал следующее.

Из публикации международной заявки [2] известно устройство для сортировки жестких листовых носителей информации, в т.ч. банковских пластиковых карт (см. стр. 1 абзац 1 описания). При этом данное устройство содержит модули для хранения и выгрузки (выдачи) этих карт (см. формулу). При этом упомянутое устройство содержит модуль (устройство) загрузки (см. формулу). В свою очередь, это устройство выполнено с

возможностью считывания информации с магнитной дорожки карты, т.е. содержит устройство считывания информации, записанной на карте (см. стр. 5 абзац 1 снизу - стр. 6 абзац 1). При этом модуль управления (система управления) упомянутого устройства сохраняет считанную информация с карты в базе данных (во внутренней памяти) с присвоением карте номера ячейки хранения (координаты карты в барабане) (см. стр. 5 абзац 1, абзац 2 снизу - стр. 6 абзац 1 описания). При этом модуль управления (система управления) обеспечивает поиск по этой информации карты для ее выдачи устройством выгрузки (см. стр. 6 абзац 4-6 описания).

Таким образом, устройству, известному из публикации международной заявки [2], присущи все признаки независимого пункта 1 изобретения по оспариваемому патенту.

Следовательно, в возражении содержатся доводы, позволяющие признать решение по независимому пункту 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «новизна».

В отношении зависимых пунктов 2, 3 формулы изобретения по оспариваемому патенту необходимо отметить следующее.

Признаки зависимого пункта 2 неизвестны из источников информации [1] и [2] как по отдельности, так и в совокупности;

Признаки зависимого пункта 3 не характеризуют частные случаи осуществления изобретения, охарактеризованного в независимом пункте 1, а лишь указывают на возможности применения этого изобретения в других целях, т.е. данные признаки заменяют признаки родового понятия «устройство хранения и выдачи банковских карт» на «автоматизированная картотека» или «устройство бюро пропусков» (пункты 53.1)б), 54.4) Требований ИЗ).

Как было указано выше, патентообладатель на основании пункта 4.9 Правил ППС представил уточненную формулу изобретения по оспариваемому патенту, скорректированную путем внесения признаков

зависимого пункта 2 в независимый пункт 1 данной формулы и исключения пункта 3 из этой формулы.

Данная уточненная формула изобретения по оспариваемому патенту была принята коллегией к рассмотрению.

На основании пункта 5.1 Правил ППС материалы заявки были направлены для проведения дополнительного информационного поиска в отношении упомянутой уточненной формулы.

По результатам проведенного поиска 07.11.2019 был представлен отчет о поиске и заключение по результатам указанного поиска, согласно которым изобретение по уточненной патентообладателем формуле не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень» ввиду известности сведений, содержащихся в следующих источниках информации:

- публикации международной заявки [1];
- заявки на патент RU 2015127990, опубликованной 16.01.2017 (далее – [5]);
- заявки на патент US 2014/0098241, опубликованной 10.04.2014 (далее – [6]).

Отчет о поиске и заключение к нему были отправлены в адреса сторон спора, от которых на дату заседания коллегии, состоявшегося 27.01.2020, отзывы не поступали.

Анализ доводов, изложенных в заключении к отчету о поиске, а также источников информации [1], [5], [6] показал следующее.

Как было указано в заключении выше, решение по уточненной формуле изобретения по оспариваемому патенту отличается от устройства, известного из публикации международной заявки [1], признаками, характеризующими управление устройством через программное обеспечение, установленное на персональный компьютер пользователя, подключенного по проводной или беспроводной сети к устройству.

При этом необходимо обратить внимание, что в описании к оспариваемому патенту отсутствуют сведения о какой-либо причинно-

следственной связи между данными отличительными признаками и указанными в этом описании техническими результатами, заключающимися в разработке устройства, обеспечивающего идентификацию, хранение и выдачу банковских карт, с возможностью его использования с идентификационными картами стандарта ID-1 ГОСТ Р ИСО/МЭК 7810, и способного значительно снизить операционные издержки по времени, оптимизировать работу с картами в отделении банка (предприятия) за счет автоматизации процесса загрузки-выгрузки, поиска и выдачи банковской карты, а также экономить рабочее пространство.

Следовательно, указанные отличительные признаки не являются существенными (см. пункт 81 Правил ИЗ).

При этом из публикации заявки [6] известна система управления «умным» домом, в котором управление находящимися в нем устройства и приборы осуществляется через программное обеспечение, установленное на персональный компьютер пользователя, подключенного по проводной или беспроводной сети к указанной системе.

С учетом данных обстоятельств можно сделать вывод о том, что решение, охарактеризованное в уточненной формуле, явным образом следует из уровня техники и может быть создано путем дополнения известного средства какой-либо известной частью, присоединяемой к нему по известным правилам (см. пункты 75, 77 правил ИЗ).

Таким образом, изобретение, охарактеризованное в уточненной формуле, не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень» (см. пункт 2 статьи 1350 Кодекса).

При этом необходимо обратить внимание, что с учетом сделанных выше выводов, а также с учетом поступившего от лица, подавшего возражение, на заседании коллегии, состоявшемся 27.01.2020, ходатайства о рассмотрении доводов данного возражения, касающихся только несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень», анализ

доводов, касающихся несоответствия изобретения по этому патента условию патентоспособности «промышленная применимость», несоответствия документов заявки на изобретение, представленных на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения или полезной модели специалистом в данной области техники, а также наличия в формуле изобретения, которая содержится в решении о выдаче патента, признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в документах, представленных на эту дату, не проводился.

В отношении представленных лицом, подавшим возражение, дополнительных источников информации [3] и [4], необходимо отметить следующее.

Источники информации [3] и [4] не являются словарно-справочной литературой и, в свою очередь, не были представлены в первоначальных материалах возражения, и, следовательно, изменяют мотивы данного возражения (см. пункт 2.5 Правил ППС).

При этом ввиду сделанных выше выводов анализ содержащихся в этих источниках информации сведений не проводился.

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.03.2019, патент Российской Федерации на изобретение № 2672723 признать недействительным полностью.