

Коллегия палаты по патентным спорам на основании пункта 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), 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 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Гизеке унд Девриент ГмбХ [DE] (далее – заявитель), поступившее 20.01.2009 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) от 14.07.2008 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2005115843/09, при этом установлено следующее.

Заявка № 2005115843/09 с датой международной подачи 23.10.2003 характеризует группу изобретений, имеющих приоритет от 24.10.2002.

На дату вынесения решения Роспатента совокупность признаков заявленной группы изобретений характеризовалась уточненной формулой изобретения, представленной заявителем в корреспонденции от 26.05.2008 в следующей редакции:

«1. Способ выполнения защищенной электронной транзакции на терминале с использованием портативного носителя данных, при осуществлении которого пользователь аутентифицирует себя перед портативным носителем данных, причем портативный носитель данных передает в терминал подтверждение аутентификации, а затем в ходе электронной транзакции формирует и передает в терминал гарантирующее аутентичность пользователя сообщение, отличающийся тем, что портативный носитель (20) данных формирует информацию о качестве аутентификации, указывающую метод аутентификации,

использованный для аутентификации пользователя (30), и эту информацию добавляют в гарантирующее аутентичность пользователя сообщение, причем один тип информации о качестве аутентификации указывает на биометрический метод аутентификации, а другой тип информации о качестве аутентификации указывает на метод аутентификации, основанный на знании определенной информации.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что формирование портативным носителем (20) данных гарантирующего аутентичность пользователя сообщения включает в себя создание цифровой подписи.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что аутентификация пользователя (30) осуществляется путем представления его биометрического признака.

4. Способ по п.3, отличающийся тем, что аутентификация пользователя (30) осуществляется путем представления характерного для него физиологического или поведенческого признака.

5. Способ по п.1, отличающийся тем, что аутентификация пользователя (30) осуществляется путем подтверждения знания им секрета.

6. Способ по п.1, отличающийся тем, что для аутентификации пользователя (30) предлагается использовать по меньшей мере два различных метода аутентификации, различающиеся между собой качеством аутентификации.

7. Способ по п.6, отличающийся тем, что выполнение не используемых для текущей аутентификации пользователя методов запрещается.

8. Способ по п.6, отличающийся тем, что для одного метода аутентификации не формируется информация о качестве аутентификации.

9. Способ по п.1, отличающийся тем, что пользователю (30) выдается запрос с предложением выбрать метод его аутентификации.

10. Портативный носитель данных для выполнения обеспечивающей безопасность и защиту информации операции в ходе защищенной электронной транзакции, при которой пользователь аутентифицирует себя перед портативным носителем данных, причем портативный носитель данных передает в терминал подтверждение аутентификации пользователя, а затем в ходе электронной транзакции формирует и передает в терминал гарантирующее аутентичность пользователя сообщение, отличающийся тем, что он выполнен с возможностью формирования информации о качестве аутентификации, указывающей метод аутентификации, использованный для аутентификации пользователя (30), и добавления этой информации в гарантирующее аутентичность пользователя сообщение, причем один тип информации о качестве аутентификации указывает на биометрический метод аутентификации, а другой тип информации о качестве аутентификации указывает на метод аутентификации, основанный на знании определенной информации.

11. Носитель данных по п.10, отличающийся тем, что он выполнен с возможностью создания цифровой подписи.

12. Носитель данных по п.10, отличающийся тем, что он поддерживает по меньшей мере два различных по качеству метода аутентификации пользователя.

13. Терминал для использования во взаимодействии с портативным носителем данных по п.10, отличающийся тем, что он имеет средства (16, 18), инициирующие выбор пользователем (30) одного из по меньшей мере двух возможных методов его аутентификации, включающих в себя биометрический метод аутентификации и метод аутентификации, основанный на знании определенной информации.

14. Система для выполнения защищенной электронной транзакции, в ходе которой определяется качество аутентификации пользователя

перед системой, содержащая портативный носитель данных по п.10 и терминал по п.13.»

Данная формула изобретения была принята к рассмотрению при экспертизе заявки по существу.

По результатам рассмотрения 14.07.2008 Роспатент принял решение об отказе в выдаче патента, мотивированное несоответствием заявленных изобретений по независимым пунктам 1 и 10 условию патентоспособности «новизна», а по независимым пунктам 13 и 14 – условию патентоспособности «изобретательский уровень». Выводы, содержащиеся в решении Роспатента основываются на известности из уровня техники на дату приоритета заявленной группы изобретений международных заявок WO 00/74001 (далее – [1]) и WO 02/073341 (далее – [2]).

Следует отметить, что 03.07.2008 заявителем по результатам переговоров, проведенных 26.06.2008, была представлена дополнительно уточненная формула заявленной группы изобретений. Однако данная редакция формулы не была принята во внимание при вынесении решения Роспатента в результате нарушения срока предоставления ответа на уведомление о результатах проверки патентоспособности, направленного заявителю 26.11.2007.

В своем возражении, поданном в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса, заявитель выразил несогласие с доводами решения Роспатента об отказе в выдаче патента. При этом заявитель просит отменить решение Роспатента и «... выдать патент с формулой изобретения в редакции от 03.07.2008 ...».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила

следующее.

С учетом даты международной подачи заявки (23.10.2003), а также принимая во внимание дату вынесения решения о признании заявки отозванной (14.07.2008) и дату поступления возражения (20.01.2009), правовая база включает упомянутый выше Кодекс, Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-І, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" от 07.02.2003 № 22-ФЗ (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №82, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852 (далее – Правила ИЗ) и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1387 Кодекса если в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что заявленное изобретение, выраженное формулой, предложенной заявителем, не соответствует условиям патентоспособности, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение об отказе в выдаче патента. До принятия решения о выдаче патента или об отказе в выдаче патента федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет заявителю уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения с предложением представить свои доводы по приведенным в уведомлении мотивам. Доводы заявителя учитываются при принятии решения, если они представлены в течение шести месяцев со дня получения им уведомления.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в выдаче патента на изобретение могут быть

оспорены заявителем путем подачи возражения в палату по патентным спорам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретению представляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно подпункту 4 пункта 19.5.2 Правил ИЗ изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения.

Согласно подпункту 2 пункта 19.5.3 Правил 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. Проверка соблюдения указанных условий включает: определение наиболее близкого аналога; выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков), выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения, и анализ уровня техники с целью установления известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками

заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Согласно подпункту 1 пункта 22.3 Правил ИЗ при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 22.3 Правил ИЗ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения 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.

Согласно пункту 5.1 Правил ППС в случае отмены оспариваемого решения при рассмотрении возражения, принятого без проведения информационного поиска или по результатам поиска, проведенного не в полном объеме, а также в случае, если патентообладателем по предложению палаты по патентным спорам внесены изменения в формулу изобретения, решение Палаты по патентным спорам должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам 28.01.2010 заявитель выразил согласие с доводами решения Роспатента, в соответствии с которыми при известности источников информации [1] и [2] заявленная группа изобретений не соответствует условиям

патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень». При этом заявитель счел целесообразным скорректировать формулу заявленной группы изобретений, представив ее в виде, соответствующем редакции от 03.07.2008.

При этом необходимо отметить, что данная редакция формулы от 03.07.2008 была представлена позже даты 26.05.2008, указанной заявителем в корреспонденции от 16.05.2008 в качестве даты окончания срока предоставления ответа на уведомление о результатах проверки патентоспособности (см. пункт 3 статьи 1387 Кодекса). В результате редакция формулы заявленной группы изобретений от 03.07.2008 не была учтена при принятии решения Роспатента.

Формула в редакции от 03.07.2008 на основании пункта 4.9 Правил ППС была принята коллегией палаты по патентным спорам к рассмотрению.

В соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС материалы заявки были направлены в Федеральный институт промышленной собственности для проведения дополнительного информационного поиска в объеме уточненной формулы изобретения, по результатам чего в палату по патентным спорам 12.02.2010 был представлен отчет о поиске, согласно которому уточненная формула заявленной группы изобретений в редакции заявителя от 03.07.2008 удовлетворяет всем условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 4 Закона.

Таким образом, каких-либо обстоятельств, препятствующих признанию заявленной группы изобретений охраноспособной в объеме указанной выше уточненной заявителем формулы от 03.07.2008, не выявлено.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение, поступившее 20.01.2009, отменить**

**решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 14.07.2008 и выдать патент Российской Федерации на изобретение с формулой, представленной заявителем 03.07.2008 в следующей редакции:**

(21) 2005115843/63

(51)МПК

***G06F 21/20*** (2006.01)

***G07F 7/10*** (2006.01)

(57)

1. Способ выполнения защищенной электронной транзакции на терминале с использованием портативного носителя данных, при осуществлении которого пользователь аутентифицирует себя перед портативным носителем данных, причем портативный носитель данных передает в терминал подтверждение аутентификации, а затем в ходе электронной транзакции формирует и передает в терминал гарантирующее аутентичность пользователя сообщение, отличающийся тем, что портативный носитель (20) данных формирует информацию о качестве аутентификации, указывающую метод аутентификации, использованный для аутентификации пользователя (30), причем один тип информации о качестве аутентификации указывает на биометрический метод аутентификации, а другой тип информации о качестве аутентификации указывает на метод аутентификации, основанный на знании определенной информации, указанную информацию о качестве аутентификации добавляют в гарантирующее аутентичность пользователя сообщение и учитывают при совершении электронной транзакции.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что формирование портативным носителем (20) данных гарантирующего аутентичность пользователя сообщения включает в себя создание цифровой подписи.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что аутентификация пользователя (30) осуществляется путем представления его биометрического признака.

4. Способ по п.3, отличающийся тем, что аутентификация пользователя (30) осуществляется путем представления характерного для него физиологического или поведенческого признака.

5. Способ по п.1, отличающийся тем, что аутентификация пользователя (30) осуществляется путем подтверждения знания им секрета.

6. Способ по п.1, отличающийся тем, что для аутентификации пользователя (30) предлагается использовать по меньшей мере два различных метода аутентификации, отличающиеся между собой качеством аутентификации.

7. Способ по п.6, отличающийся тем, что выполнение не используемых для текущей аутентификации пользователя методов запрещается.

8. Способ по п.6, отличающийся тем, что для одного метода аутентификации не формируется информация о качестве аутентификации.

9. Способ по п.1, отличающийся тем, что пользователю (30) выдается запрос с предложением выбрать метод его аутентификации.

10. Портативный носитель данных для выполнения обеспечивающей безопасность и защиту информации операции в ходе защищенной электронной транзакции, осуществляемой способом по одному из п.п. 1-9, при которой пользователь аутентифицирует себя перед портативным носителем данных, причем портативный носитель данных передает в терминал подтверждение аутентификации пользователя, а затем в ходе электронной транзакции формирует и передает в терминал гарантирующее аутентичность пользователя сообщение, отличающийся тем, что он выполнен с возможностью формирования информации о

качестве аутентификации, указывающей метод аутентификации, использованный для аутентификации пользователя (30), и добавления этой информации в гарантирующее аутентичность пользователя сообщение, причем один тип информации о качестве аутентификации указывает на биометрический метод аутентификации, а другой тип информации о качестве аутентификации указывает на метод аутентификации, основанный на знании определенной информации.

11. Носитель данных по п.10, отличающийся тем, что он выполнен с возможностью создания цифровой подписи.

12. Носитель данных по п.10, отличающийся тем, что он поддерживает по меньшей мере два различных по качеству метода аутентификации пользователя.

13. Терминал для использования во взаимодействии с перативным носителем данных по п.10, отличающийся тем, что он имеет средства (16, 18), инициирующие выбор пользователем (30) одного из по меньшей мере двух возможных методов его аутентификации, включающих в себя биометрический метод аутентификации и метод аутентификации, основанный на знании определенной информации.

14. Система для выполнения защищенной электронной транзакции, в ходе которой определяется качество аутентификации пользователя перед системой, содержащая перативный носитель данных по п.10 и терминал по п.13.

☒ Приоритеты:

24.10.2002

(56) WO 00/74001 A1, опубл. 07.12.2000

WO 02/073341 A2, опубл. 19.09.2002

US 4993068 A, опубл. 02.12.1991

US 6263447 B1, опубл. 17.07.2001

US 6408388 B1, опубл. 18.06.2002

RU 2071114 C1, опубл. 27.12.1996

Примечание: при публикации сведений о выдаче патента будет использовано уточненное заявителем описание, поступившее 19.10.2007, а также первоначально представленные заявителем чертежи.