

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями (ФЗ №35 от 12.03.2014), вступившего в действие с 01.10.2014 (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, поступившее 05.07.2016 от Калинина Б.П. (далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 157697, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 157697 на полезную модель «Тахограф» выдан по заявке №2015129561/11 с приоритетом от 20.07.2015 на имя ООО «НТЦ Измеритель» (далее - патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Тахограф с навигационно-криптографическим блоком, использующий стабилизированный источник питания, включающий в себя ряд формирователей напряжения, и содержащий центральный процессор, к которому подключены: энергонезависимое запоминающее устройство, средства ввода и вывода информации, интерфейсы для подключения внешних устройств, отличающийся тем, что стабилизированный источник питания является управляемым, центральный процессор включает в себя часы реального времени для точного определения времени в условиях нестабильной связи и связан с двумя сопроцессорами, один из которых связан со входами включения/выключения, по меньшей мере, двух формирователей напряжения, а другой предназначен для взаимодействия с

навигационно-криптографическим блоком, выполняющим функции аутентификации карт СКЗИ, приема и регистрации данных о текущем времени, скорости и о координатах местоположения транспортного средства, при этом навигационно-криптографический блок включает в себя защищенное запоминающее устройство для хранения информации в некорректируемом виде и хранения информации, используемой для создания электронной подписи, а стабилизированный источник питания снабжен управляемыми электронными ключами, так, что напряжение от соответствующего формирователя передается на выход стабилизированного источника питания через электронный ключ, управляемый сигналами от центрального процессора, или электронный ключ, управляемый сигналами от одного сопроцессора, или электронный ключ, управляемый сигналами от другого сопроцессора.

3. Тахограф по п. 1, отличающийся тем, что включает в себя модем, связанный с упомянутым другим сопроцессором.

4. Тахограф по п. 1, отличающийся тем, что средства ввода информации включают в себя клавиатуру, соединенную с центральным процессором.

5. Тахограф по п. 1, отличающийся тем, что содержит, по меньшей мере два слота для смарт-карт, связанные с центральным процессором.

6. Тахограф по п. 1, отличающийся тем, что содержит USB-порт, связанный с центральным процессором.

7. Тахограф по п. 1, отличающийся тем, что средства вывода информации включают в себя дисплей и печатающее устройство

8. Тахограф по п. 1, отличающийся тем, что содержит средство для звукового оповещения.

9. Тахограф по п. 8, отличающийся тем, что средство для звукового оповещения выполнено в виде зуммера.

10. Тахограф по п. 1, отличающийся тем, что содержит разъем для калибровки, настройки и выгрузки данных с возможностью передачи информации по интерфейсам RS-232, K-LINE и через цифровые

входы/выходы.

11. Тахограф по п. 3, отличающийся тем, что в нем использован модем с, по меньшей мере, одной SIM картой, встроенной GSM/GPRS антенной и разъемом для подключения внешней GSM/GPRS антенны.

12. Тахограф по п. 1 или 2, отличающийся тем, что стабилизированный источник питания является вторичным источником электропитания, блока питания, при этом в тахографе предусмотрен разъем для подключения его к внешнему источнику питания.

13. Тахограф по п. 1, отличающийся тем, что содержит батарею резервного питания.

14. Тахограф по п. 1, отличающийся тем, что интерфейсы для подключения внешних устройств включают в себя: вход включения освещения, вход включения зажигания, два CAN интерфейса, вход индикации отключения массы автомобиля, импульсный вход от датчика скорости, вход и выход датчика скорости для обмена криптографической информацией, два выхода скорости для подключения к исполнительным узлам автомобиля, импульсный выход для отправки информации о пройденной дистанции, по меньшей мере два цифровых входа для подключения к исполнительным узлам автомобиля, интерфейс RS-485, вход от тревожной кнопки и два интерфейса K-LINE.

15. Тахограф по п. 1, отличающийся тем, что дополнительно содержит 3D-сенсор движения, соединенный с центральным процессором.»

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса было подано возражение, мотивированное тем, что решение по независимому пункту 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна».

В подтверждение данного вывода лицо, подавшее возражение, приводит ссылки на следующие источники информации:

- заявка RU 2014119562/08 (далее - [1]) с более ранней датой приоритета - 15.05.2014, по которой был выдан патент на полезную модель RU 162376 (опубликован 10.06.2016);

- сведения из Интернет: www.auto.shtrih-m.ru (далее -[2]).

В возражении указано, что признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующие связи между элементами устройства и функции этих элементов, являются несущественными, а все остальные признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту раскрыты в каждом из источников информации [1] и [2].

При этом лицо, подавшее возражение, не приводит в буквальной формулировке перечень признаков независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, которые, по его мнению, являются несущественными.

Патентообладатель, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, в отзыве, представленном 17.10.2016, отметил, что техническому решению по патентному документу [1] не присущи все признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, а источник информации [2] не может быть принят во внимание, поскольку лицом, подавшим возражение, не представлено документов, по которым было бы возможно установить дату размещения упомянутых сведений в сети Интернет.

В отзыве также отмечено, что все признаки формулы оспариваемого патента являются существенными.

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

С учетом даты подачи заявки (20.07.2015), правовая база включает Кодекс, Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель

и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. № 326, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008, рег. № 12977 (далее – Регламент ПМ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящиеся к устройству. Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1394 Кодекса после публикации сведений о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец любое лицо вправе ознакомиться с документами заявки и отчетом об информационном поиске.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1351 Кодекса полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об их применении в Российской Федерации, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели.

В соответствии с подпунктом (2.2) пункта 9.4. Регламента ПМ полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности "новизна", если в уровне техники не известно средство того же назначения, что и полезная модель, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения. Уровень техники включает ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, а также сведения об их применении в Российской Федерации.

В соответствии с подпунктом (1.1) пункта 9.7.4.3. Регламента ПМ,

сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата.

Согласно подпункту (4) пункта 22.4 Регламента ПМ в объем информационного поиска для целей проверки новизны заявленной полезной модели включаются также при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения и полезные модели, кроме отозванных заявителем в соответствии со статьей 1380 Кодекса, а также запатентованные в Российской Федерации изобретения, полезные модели и изобретения, запатентованные в соответствии с Евразийской патентной конвенцией, независимо от того, опубликованы ли сведения о них на дату приоритета заявки, по которой проводится информационный поиск.

Заявка на изобретение или полезную модель с более ранней датой приоритета включается с этой даты в уровень техники при соблюдении совокупности следующих условий: заявка подана в Российской Федерации; заявка подана другим лицом, т.е. другим заявителем и с документами заявки вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1394 Кодекса, а международная заявка опубликована Международным бюро ВОИС на русском языке и действие ее в Российской Федерации не прекращено.

В соответствии с подпунктом (6) пункта 22.4 Регламента ПМ в том случае, когда источником информации, из которого известно средство, отвечающее требованиям подпункта (4) пункта 22.4 Регламента ПМ, является заявка с более ранним приоритетом, следует убедиться в том, что с документами этой заявки вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 Кодекса, т.е. сведения о заявке опубликованы и на дату публикации заявка не отозвана и не признана отозванной. В том случае, когда сведения о заявке с более ранней датой приоритета на дату завершения поиска еще не опубликованы, но заявка не отозвана и не признана отозванной, заявителю сообщается о наличии такой

заявки (без указания ее библиографических данных, кроме номера заявки и даты ее подачи, и без раскрытия содержания). Заявителю сообщается также о том, что в силу указанной причины эта заявка на данный момент не может быть включена в уровень техники, но если в дальнейшем сведения об этой заявке будут опубликованы и появится возможность для любого лица ознакомиться с ее документами в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 Кодекса выданный патент может быть оспорен в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса.

Порядок ознакомления с документами заявки и отчетом об информационном поиске устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

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

Анализ доводов сторон, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности "новизна", показал следующее.

Как справедливо отмечено в возражении, заявка [1], поданная другими лицами, включается в уровень техники с даты приоритета при условии, что с документами вправе ознакомиться любое лицо.

Таким образом, поскольку сведения о заявке [1] стали общедоступны с даты публикации патента RU 162376 и она подана другими лицами (состав авторов и заявитель не совпадают с составом авторов и патентообладателем по оспариваемому патенту), согласно нормам пункта 2 статьи 1394 Кодекса, эта заявка может быть включена в уровень техники.

В заявке [1] раскрыт тахограф, т.е. средство того же назначения, что и устройство по оспариваемому патенту.

Устройство, раскрытое в заявке [1], содержит навигационно-

криптографический блок, использующий стабилизированный источник питания, центральный процессор, к которому подключено запоминающее устройство, средства ввода и вывода информации, интерфейсы для подключения внешних устройств. При этом защита информации обеспечивается программно-аппаратными средствами криптографического сопроцессора навигационно-криптографического модуля. Защищённая от модификаций служебная информация сохраняется в микросхеме энергозависимой памяти навигационно-криптографического модуля.

При этом, можно констатировать, что в материалах заявки [1] не раскрыты следующие признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту:

- стабилизированный источник питания включает в себя ряд формирователей напряжения и является управляемым;
- центральный процессор включает в себя часы реального времени для точного определения времени в условиях нестабильной связи и связан с двумя сопроцессорами, один из которых связан со входами включения/выключения формирователей напряжения;
- выполняющим функции аутентификации карт СКЗИ (Средство Криптографической Защиты Информации), приема и регистрации данных о текущем времени, скорости и о координатах местоположения транспортного средства;
- стабилизированный источник питания снабжен управляемыми электронными ключами, так, что напряжение от соответствующего формирователя передается на выход стабилизированного источника питания через электронный ключ, управляемый сигналами от центрального процессора, или электронный ключ, управляемый сигналами от одного сопроцессора, или электронный ключ, управляемый сигналами от другого сопроцессора.

Кроме того, указанные выше признаки характеризуют как связи между элементами, так и конструктивные особенности устройства по оспариваемому патенту.

В возражении указано на несущественность признаков, которые характеризуют связи между элементами устройства и функции этих элементов. Однако лицо, подавшее возражение, не указывает, какие именно признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту относятся к признакам, характеризующим связи между элементами устройства и функции этих элементов.

При этом можно констатировать, что в описании к оспариваемому патенту на полезную модель содержатся сведения о том, что взаимосвязь, функции, а также конструктивные особенности указанных элементов определяют возможность распределения и передачи электрического сигнала для достижения указанного в оспариваемом патенте технического результата, направленного на оптимизацию энергопотребления.

Признаки, характеризующие конструктивные особенности элементов, связи между элементами устройства и функции этих элементов, обеспечивают работоспособность устройства по оспариваемому патенту.

Соответственно нельзя согласится с мнением лица, подавшего возражение, что признаки, характеризующие связи между элементами устройства и функции этих элементов являются несущественными.

На основании вышесказанного можно констатировать, что материалы заявки [1] не содержат сведений о техническом средстве, которому присущи все признаки устройства по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента.

Что касается сведений [2], то как справедливо отмечено в отзыве патентообладателя, лицом, подавшим возражение, не представлено документов, по которым было бы возможно установить дату размещения упомянутых сведений в сети Интернет, а следовательно, дату с которой сведения [2] стали общедоступны.

Таким образом, в возражении отсутствуют доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии полезной модели по независимому пункту 1 формулы по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.07.2016, патент Российской Федерации на полезную модель № 157697 оставить в силе.