

Палата по патентным спорам 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, поступившее 13.06.2006, поданное ОАО "Костромской завод Мотордеталь" (далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи патента Российской Федерации на изобретение №2272319, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на изобретение №2272319 выдан по заявке №2004133620/09 с приоритетом от 17.11.2004 на имя ООО "Пульс Планеты" (далее – патентообладатель). Указанный патент действует со следующей формулой изобретения:

"Способ защиты уникальной индивидуальной знаковой маркировки серийного изделия с использованием интерактивной электронной базы данных, характеризующийся тем, что на серийное изделие наносят уникальную (не повторяющуюся) индивидуальную знаковую (алфавитно-цифровую или графическую) визуально распознаваемую и машиночитаемую маркировку, создают интерактивную электронную базу данных с уникальным (не повторяющимся) знаковым машиночитаемым идентификатором, тождественным данному знаковому значению уникальной индивидуальной маркировки на серийном изделии и предназначенным для положительной авторизации (успешного распознавания с получением ответа положительного значения) данной уникальной индивидуальной знаковой маркировки серийного изделия в данной интерактивной электронной базе данных, используют электронную сеть для подачи запроса на авторизацию данной уникальной индивидуальной знаковой маркировки серийного изделия в данной интерактивной электронной базе данных, подают через данную электронную сеть запрос на авторизацию в данной интерактивной электронной базе данных данной

уникальной индивидуальной знаковой визуально распознаваемой и машиночитаемой маркировки серийного изделия, идентифицируют данную уникальную индивидуальную знаковую визуально распознаваемую и машиночитаемую маркировку серийного изделия в данной интерактивной электронной базе данных (сопоставляют ее уникальное знаковое значение с уникальным тождественным знаковым идентификатором в данной интерактивной электронной базе данных) с помощью программных средств; автоматически получают через данную электронную сеть ответ положительного или отрицательного значения в зависимости от результата авторизации данного уникального знакового значения индивидуальной маркировки серийного изделия в данной интерактивной электронной базе данных, отличающийся тем, что автоматически удаляют уникальный идентификатор, тождественный запрашиваемому через данную электронную сеть уникальному знаковому значению индивидуальной маркировки серийного изделия из данной интерактивной электронной базы данных в случае и одновременно с первой положительной авторизацией (успешным распознаванием с получением ответа положительного значения) данной уникальной индивидуальной знаковой маркировки серийного изделия в данной интерактивной электронной базе данных с использованием программных средств".

Против выдачи данного патента в Палату по патентным спорам в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 29 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1 (далее – Закон) с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" № 22 - ФЗ от 07.02.2003 (далее – Федеральный закон), было подано возражение, мотивированное несоответствием изобретения по оспариваемому патенту условиям охраноспособности "промышленная применимость", "новизна" и "изобретательский уровень".

Вывод о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию охраноспособности "промышленная применимость" мотивирован тем, что изобретение по оспариваемому патенту не может быть реализовано, т.к. "все существующие на сегодня персональные ЭВМ организованы согласно последовательной архитектуре, то есть процессор выполняет команды последовательно" и, следовательно, не могут быть выполнены одновременно действия по положительной авторизации (т.е. сравнению уникального идентификатора с уникальным знаковым значением индивидуальной маркировки и получению результата такого сравнения) и удалению уникального идентификатора.

Вывод о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию охраноспособности "новизна" мотивирован тем, что в случае уточнения в формуле изобретения по оспариваемому патенту признака "одновременно" на признак "незамедлительно после завершения", все операции уточненной формулы изобретения осуществляются при использовании любых платежных карт мобильной телефонной связи. Кроме того, в возражении отмечено, что с 1996 года способом, описанным в оспариваемом патенте (за исключением признака "одновременно") осуществляется защита на рынке Российской Федерации программного обеспечения фирмы "Майкросовт".

В подтверждение вывода о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию охраноспособности "изобретательский уровень" в возражении приведены ссылки на патенты Российской Федерации №2132569 [1], №2181503 [2], №2225032 [3], №2225641 [4], а также опубликованную заявку №2002101733 [5] (с учетом уточнения количества противопоставленных источников информации согласно корреспонденции, поступившей 07.11.2006).

По мотивам возражения правообладателем представлен отзыв, в котором отмечено, что авторизация представляет собой законченный результат проверки

идентификационных данных с выдачей ответа о результате такой проверки (положительном или отрицательном). Удаление идентификатора из базы данных в способе по оспариваемому патенту "в случае" первой положительной авторизации свидетельствует о том, что "для начала процесса удаления маркировки необходимо завершение цикла успешной проверки маркировки на подлинность и выдачи ответа положительного значения. Сведения же о том, что указанное удаление происходит "одновременно" ("одновременный – такой, который происходит в одно время с чем-нибудь") с первой положительной авторизацией означает, что окончание положительной авторизации и процесс удаления идентификатора из базы данных, "начинающийся с поступления команды на удаление соответствующего идентификатора в случае успешной авторизации маркировки, находится в пределах одного временного отрезка (происходит в определенный промежуток времени)". При этом в возражении отмечено, что вне зависимости от протяженности данного промежутка времени в него "последующие авторизации одной и той же маркировки включаться не могут (находятся за пределами вышеуказанного промежутка времени)", т.е. под термином "одновременно" понимается невозможность "включиться в процесс авторизации, происходящий в один временной промежуток с удалением маркировки". При этом "процесс удаления, безусловно, в плане очередности действий по ведению базы данных начинается сразу же после первой положительной авторизации маркировки". Кроме того, в отзыве отмечено, что в возражении не содержится сведений об источниках информации, содержащих сведения о признаках, совпадающих со всеми признаками способа по оспариваемому патенту. В частности, карточки для оплаты услуг систем мобильной связи не являются серийным изделием и имеют "принципиально иную характеристику назначения". В отзыве приведен также подробный сравнительный анализ признаков формулы изобретения по оспариваемому патенту и известных технических решений

по патентам [1], [2], [3], [4] и заявке [5].

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

С учетом даты поступления заявки правовая база для оценки охраноспособности заявленного изобретения включает упомянутые выше Закон, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852 (далее – Правила ИЗ) и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона 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). Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение является новым, если оно для специалиста явным образом не следует 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 пункту 3.2.4.2 Правил ИЗ в качестве аналога изобретения указывается средство того же назначения, известное из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения.

Согласно подпункту 2 пункта 19.5.1 Правил ИЗ при установлении возможности использования изобретения в промышленности, сельском хозяйстве,

здравоохранении и других отраслях деятельности проверяется, указано ли назначение изобретения в описании, содержащемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу изобретения - то в описании или формуле изобретения), а в случае испрашивания приоритета, более раннего, чем дата подачи - также в документах, послуживших основанием для испрашивания такого приоритета. Кроме того, проверяется приведены ли в описании, содержащемся в заявке, и в указанных документах средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения. При отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения. Кроме того, следует убедиться в том, что в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

Согласно подпункту 4 пункта 19.5.1 Правил ИЗ, в отношении изобретения, для которого установлено несоответствие условию промышленной применимости, проверка новизны и изобретательского уровня не проводится.

Согласно подпункту 3 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; анализ уровня техники с целью установления известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

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

Анализ приведенных в возражении доводов относительно несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию охраноспособности "промышленная применимость" показал следующее.

Отличительным признаком способа по оспариваемому патенту является операция, предусматривающая автоматическое удаление из базы данных идентификатора, тождественного запрашиваемому "в случае и одновременно" с первой положительной авторизацией.

В описании к оспариваемому патенту и в формуле изобретения по оспариваемому патенту однозначно указано, что под положительной авторизацией понимается "успешное распознавание с получением ответа положительного значения".

При этом в указанном описании отсутствует информация о том, что понимается под термином "случай".

Согласно определению (см. Большой толковый словарь русского языка, под ред. С.А.Кузнецова, Санкт-Петербург, Норит, 1998, с. 1213): "случай - то, что случилось, произошло; ... ; наличие какого-либо факта, явления".

Таким образом, фраза "в случае положительной авторизации" свидетельствует о том, что положительная авторизация, включающая этапы распознавания и получения ответа положительного значения, уже завершилась.

Что касается термина "одновременно", то в описании к оспариваемому патенту не содержится какой-либо информации о том, что понимается под данным термином в рамках указанного патента.

Исходя из этого, значение термина "одновременно", может быть рассмотрено лишь в рамках определения, известного из уровня техники (см. например, Большой толковый словарь русского языка, под ред. С.А.Кузнецова, Санкт-Петербург, Норит, 1998, с.701, 157):

- "одновременный – происходящий, совершаемый в одно и то же время";
- "время – последовательная смена минут, часов, лет и т.п."
- "время – период, эпоха (в жизни человечества, какого – либо народа, государства, общества и т.д. (например, военное время));
- "время – категория глагола, относящая действие посредством специальных форм в план настоящего, прошлое или будущее (во время чего, в значении предлога "в тот период, промежуток, когда что-либо происходит)".

Аналогичные определения даны и в отзыве правообладателя.

При этом, в описании к оспариваемому патенту не содержится каких-либо сведений о технических средствах, позволяющих при работе с соответствующими программами реализовать алгоритм работы с интерактивной электронной базой данных, включающий условие наступления окончания (случая) процесса положительной авторизации (включающей успешное распознавание и получение ответа положительного значения) и параллельное или пересекающееся с указанным процессом положительной авторизации во времени (если под временем понимать смену минут, часов, лет и т.п.) автоматическое удаление из базы идентификатора, тождественного запрашиваемому.

В отзыве правообладателя отмечено, что "процесс удаления, безусловно, в плане очередности действий по ведению базы данных начинается сразу же после первой положительной авторизации маркировки", т.е. речь идет о двух последовательных процессах, а "время" - это "период, промежуток, когда что-либо происходит" (т.е. термин "время" в значении предлога),.

Однако, поскольку в описании к оспариваемому патенту не содержится термина "период" и, следовательно, не указано, в пределах какого именно конкретного промежутка времени протекают операции положительной авторизации и удаления (нет сведений о границах этого промежутка) или в пределах какого процесса, объединяющего указанные операции, они протекают, использование приведенного выше толкования термина "время" в рамках понятия "одновременно" неприменимо к указанным действиям способа по оспариваемому патенту, поскольку в рамках данного патента "период" не определен.

Более того, как следует из отзыва правообладателя, термин "одновременно" в способе по оспариваемому патенту означает невозможность "включиться в процесс авторизации, происходящий в один временной промежуток с удалением маркировки".

При этом в отзыве не приведено источника информации, содержащего указанное выше определение термина "одновременно" вообще и применительно к работе с электронными базами данных в частности.

Однако, в рамках оспариваемого патента отсутствуют основания для принятия трактовки термина "одновременно", представленной в отзыве.

На основании изложенного можно констатировать, что в описании к оспариваемому патенту и в уровне техники отсутствуют сведения о средствах, с помощью которых возможно осуществление охраняемого способа в том виде, как он охарактеризован формуле изобретения.

Таким образом, мнение лица, подавшего возражение, о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности "промышленная применимость" правомерно.

При этом ввиду установления несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности "промышленная применимость" анализ доводов возражения, касающихся несоответствия указанного изобретения другим условиям охраноспособности не проводился (см. процитированный выше подпункт 4 пункта 19.5.1 Правил ИЗ).

Что касается представленного патентообладателем особого мнения, то оно не содержит доводов, не проанализированных выше. Что касается того, что "коллегия должна была, в случае несогласия с термином "одновременно", предложить патентообладателю внести какие-либо изменения в формулу изобретения, допустим, исключить из последней данный термин, либо внести иные изменения, основанные на описании к изобретению, и не влияющие на реализацию назначения и достижение технического результата изобретения", то необходимо отметить следующее. Пункт 4.9 Правил ППС гласит, что коллегия "вправе" предложить внести изменения в формулу изобретения, причем данные изменения должны быть предусмотрены Правилами ИЗ. При этом следует заметить, что описание к оспариваемому патенту не содержит информации о каких-либо операциях, не оговоренных в формуле изобретения по оспариваемому патенту, а изъятие из формулировки условия "в случае и одновременно" какой-либо части приведет к неправомерному расширению объема притязаний (подобная корректировка была бы возможна лишь в случае формулировки условия "в случае или одновременно", когда изъятие одной из альтернатив привело бы к возможности признания патента недействительным лишь в части, являющейся неохраноспособной). Относительно мнения правообладателя о том, что коллегия Палаты по патентным спорам должна была вынести решение о прекращении делопроизводства по возражению, поступившему 13.06.2006, следует подчеркнуть, что поскольку на дату принятия данного возражения к рассмотрению оно удовлетворяло требованиям Раздела II Правил ППС, принятие такого решения было бы неправомерно.

**Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:**

**удовлетворить возражение, поступившее 13.06.2006, признать патент Российской Федерации на изобретение №2272319 недействительным полностью. Ва**