

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, действующей на дату подачи возражения, отдельными законодательными актами Российской Федерации, и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454 (далее Правила ППС), с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России и Минэкономразвития России от 23.11.2022 № 1140/646, рассмотрела возражение ООО «Сетра Лубрикантс», (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 09.12.2022, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2723662, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2723662 на изобретение «Способ генерации и использования QR-кода» выдан по заявке № 2019126806 с приоритетом от 26.08.2019. Обладателем исключительного права на данный патент являются Захаров Тимофей Анатольевич, Роман Валерий Александрович, Обращко Андрей Валерьевич и Дударев Александр Александрович (далее - патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

« Способ генерации и использования QR-кода, включающий следующие этапы:

- размещение информации о продавце и товаре в интернет-платформе и генерация QR-кода;

- печать QR-кода и размещение его на товаре;

- активация покупателем QR-кода после покупки товара;

- получение информации покупателем о продавце и товаре, отличающийся тем, что

- для каждого отдельного товара генерируется один QR-код;

- печать QR-кода происходит с нанесением на него защитного стираемого слоя для предотвращения копирования и случайного сканирования;

- перед сканированием QR-кода с помощью мобильного устройства покупатель стирает защитный стираемый слой;

- получение покупателем информации на мобильном устройстве в мобильном приложении о продавце и товаре, а также информации о количестве сканирований данного QR-кода;

- деактивация использованного QR-кода в интернет-платформе после первого сканирования QR-кода;

- интернет-платформа включает базу данных, содержащую информацию о времени, дате и месте первой активации QR-кода, и выполнена с возможностью ведения статистики продаж в том или ином регионе».

Против выдачи данного патента в соответствии пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Гражданского Кодекса Российской Федерации, было подано возражение, мотивированное несоответствием изобретения по оспариваемому патенту требованию раскрытия сущности изобретения в документах заявки, представленных на дату ее подачи, с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники, а также несоответствием условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

Доводы возражения, касающиеся несоответствия оспариваемого патента условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень» по существу сводятся к тому, что оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, поскольку совокупность признаков формулы изобретения оспариваемого патента известна из источников информации, представленных в возражении.

В подтверждение данных доводов с возражением, представлены следующие источники информации (копии):

- заявка US 2017/0032382 A1, опубл. 02.02.2017 (далее – [1]);
- международная публикация заявки WO 2015/089555 A1, опубл. 25.06.2015 (далее – [2]);
- патент RU 2491627 C1, опубл. 27.08.2013 (далее – [3]);
- заявка US 2015/0169906 A1, опубл. 18.06.2015 (далее – [4]);
- интернет-страница, Википедия, статья «QR-код», раздел «Кодирование данных», от 15.07.2019 (далее – [5]).

Материалы возражения содержат сравнительный анализ признаков формулы оспариваемого патента, проведенный лицом, подавшим возражение, с признаками технических решений, известных из уровня техники (источники информации [1] – [5]). Также в возражении представлены сравнительные таблицы.

В возражении также отмечено, что изобретение по оспариваемому патенту не может быть признано соответствующим, требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники, поскольку, по мнению лица, подавшего возражение, в описании оспариваемого патента отсутствует детальное описание примерной реализации изобретения, т.к. заявленный способ раскрыт в описании изобретения, по сути, с той же степенью обобщения его признаков, что и в формуле изобретения.

Вместе с тем, по мнению лица, подавшего возражение, в описании оспариваемого патента отсутствуют сведения, раскрывающие конкретную

реализацию Интернет-платформы. Также в описании оспариваемого патента отсутствует указание на сведения из уровня техники, которые бы раскрывали понятие «Интернет-платформа». При этом в материалах возражения указано, что единственным компонентом Интернет-платформы, указанным при этом в формуле изобретения оспариваемого патента, является база данных, назначением которой является хранение информации о времени, дате и месте первой активации QR-кода. Однако, по мнению лица, подавшего возражение, база данных сама по себе не может обеспечивать ни выполнение таких операций заявленного способа, как генерирование и деактивация QR-кодов, ни возможность осуществления такой функции, как ведение статистики продаж. Кроме того, в описании оспариваемого патента отсутствуют сведения, раскрывающие алгоритм, в соответствии с которым может быть сгенерирован уникальный одноразовый QR-код для каждой единицы товара продавца, а также указания на возможность использования какого-либо соответствующего алгоритма, известного из уровня техники.

Таким образом, по мнению лица, подавшего возражение, сущность изобретения по оспариваемому патенту не раскрыта в материалах заявки, представленных на дату ее подачи и по которой был выдан оспариваемый патент, т.е. в них отсутствуют сведения, позволяющие осуществить изобретение по оспариваемому патенту специалистом в данной области техники, что, в соответствии с пунктом 1(2) статьи 1398 Гражданского Кодекса Российской Федерации, является самостоятельным основанием для признания оспариваемого патента недействительным.

Стороны спора в установленном порядке были уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, при этом им была предоставлена возможность ознакомления с материалами возражения, размещенными на официальном сайте <https://fips.ru/pps/vz.php> (пункт 21 Правил ППС).

Отзыв по мотивам возражения патентообладателем представлен не был.

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

С учетом даты подачи заявки (26.08.2019), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности изобретения по указанному патенту включает указанный выше Гражданский Кодекс Российской Федерации, действующий на дату подачи заявки (далее – Кодекс), Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы, утвержденные приказом Министерства экономического развития РФ от 25.05.2016 № 316, зарегистрированным в Минюсте РФ 11.07.2016 №42800 (далее - Правила), и Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Министерства экономического развития РФ от 25.05.2016 № 316, зарегистрированным в Минюсте РФ 11.07.2016 №42800 (далее – Требования).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

В соответствии с пунктом 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 2 статьи 1354 охрана интеллектуальных прав на изобретение предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения. Для толкования формулы изобретения могут использоваться описание и чертежи.

Согласно пункту 2 статьи 1375 Кодекса заявка на изобретение должна содержать описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области

техники, формулу изобретения, ясно выражающую его сущность и полностью основанную на его описании, чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения.

Согласно пункту 2 статьи 1386 Кодекса экспертиза заявки на изобретение по существу включает, в том числе, проверку достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1 - 4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

Согласно пункту 53 Правил при проверке достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники проверяется, содержатся ли в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, сведения о назначении изобретения, о техническом результате, обеспечиваемом изобретением, раскрыта ли совокупность существенных признаков, необходимых для достижения указанного заявителем технического результата, а также соблюдены ли установленные пунктами 36-43, 45-50 Требований к документам заявки правила, применяемые при раскрытии сущности изобретения и раскрытии сведений о возможности осуществления изобретения.

Согласно пункту 70 Правил 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 при проверке изобретательского уровня изобретение признается имеющим изобретательский уровень, если установлено, что оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. 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 76 Правил проверка изобретательского уровня изобретения может быть выполнена по следующей схеме:

- определение наиболее близкого аналога изобретения в соответствии с пунктом 35 Требований к документам заявки;

- 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 заявленного изобретения;

- анализ уровня техники в целях подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе проверки не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Согласно пункту 77 Правил 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;

- на замене какой-либо части известного средства другой известной частью, если подтверждена известность влияния заменяющей части на достигаемый технический результат.

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

Согласно пункту 35 Требований в качестве аналога изобретения указывается средство, имеющее назначение, совпадающее с назначением изобретения, известное из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета изобретения, после описания аналогов в качестве наиболее близкого к изобретению указывается тот, которому присуща совокупность признаков, наиболее близкая к совокупности существенных признаков изобретения.

Согласно пункту 36 Требований в разделе описания изобретения «Раскрытие сущности изобретения» приводятся сведения, раскрывающие технический результат и сущность изобретения как технического решения, относящегося к продукту или способу, в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению, с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом в данной области техники. При этом сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для решения указанной заявителем технической проблемы и получения 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, под специалистом в данной области техники понимается гипотетическое лицо, имеющее доступ ко всему уровню техники и обладающее общими знаниями в данной области техники, основанными на информации, содержащейся в справочниках, монографиях и учебниках.

Согласно пункту 45 Требований в разделе описания изобретения «Осуществление изобретения» приводятся сведения, раскрывающие, как может быть осуществлено изобретение с реализацией указанного заявителем назначения изобретения и с подтверждением возможности достижения технического результата при осуществлении изобретения путем приведения детального описания, по крайней мере, одного примера осуществления изобретения со ссылками на графические материалы, если они представлены.

В разделе описания изобретения «Осуществление изобретения» также приводятся сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении изобретения технического результата. В качестве таких сведений приводятся объективные данные, например полученные в результате проведения эксперимента, испытаний или оценок, принятых в той области техники, к которой относится изобретение, или теоретические обоснования, основанные на научных знаниях.

Согласно пункту 53 (4) Требований признаки изобретения должны быть выражены в формуле изобретения таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания их смыслового содержания на основании уровня техники специалистом в данной области техники.

В соответствии с пунктом 12 Порядка датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

- для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования;
- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР - указанная на них дата подписания в печать.
- для сведений, полученных в электронном виде - через Интернет, через онлайн доступ, отличный от сети Интернет, и CD и DVD-ROM дисков, - либо дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена и может быть документально подтверждена, либо, если эта дата отсутствует, - дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

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

Источники информации [1] - [5] имеют дату публикации раньше даты приоритета оспариваемого патента. Следовательно, указанные источники информации могут быть включены в уровень техники для целей проверки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

Анализ доводов лица, подавшего возражение, касающихся несоответствия изобретения по оспариваемому патенту требованию раскрытия сущности изобретения в документах заявки, представленных на дату ее подачи, с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники, показал следующее.

Как следует из приведенной выше правовой базы, описание изобретения должно раскрывать его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники (см. подпункт 2 пункта 2 статьи 1375 Кодекса).

К сведениям, подтверждающим возможность осуществления изобретения, согласно положениям, предусмотренным пунктом 45 Требований, относятся, в частности, сведения о возможности достижения технического результата.

В описании оспариваемого патента, указан технический результат (Техническая задача, см. стр. 4 строки 6 – 12), заключающийся в разработке способа генерации одноразового QR-кода для защиты товара от подделки, который обеспечивает наличие уникального QR-кода для каждого отдельного товара, включающего информацию о производителе и подлинности товара, защиту от случайного сканирования, также защиту от повторного сканирования; а также возможность определения местоположения, даты и времени сканирования QR-кода, с сохранением этих данных и ведением статистики по ним.

Данный технический результат сформулирован с учетом недостатков, выявленных патентообладателем в техническом решении, раскрытом в

международной публикации заявки WO 2018/198036 A1, опубл. 01.11.2018 (далее – [6]) и указанном в описании оспариваемого патента в качестве наиболее близкого аналога. При этом технический результат изобретения по оспариваемому патенту направлен на устранение этих недостатков наиболее близкого аналога.

В отношении терминов «Интернет платформа» и «QR-кода» необходимо отметить, что они широко используются в данной области техники.

Так специалисту в данной области техники понятно, что под термином «Интернет платформа» понимается сайт, посвященный одному или нескольким темам/событиям, на котором несколько интернет-провайдеров размещают информационные ресурсы для организации единого поиска (например, см. статью Philippe le Hegaret, «100 Specifications for the Open Web Platform and Counting», опубл. 28 January 2011 (далее – [7])). В отношении термина «QR-кода», а также способов его генерации необходимо отметить, что данные сведения также были широко известны в данной области техники до даты приоритета оспариваемого патента (известен с 1994 г.). Специалисту в данной области техники ясно, что QR-код или Quick Response Code это код быстрого ответа, т.е. это двумерный или матричный штрихкод – оптическая метка, содержащая в себе информацию об объекте, к которому она привязана. При этом сгенерировать QR-код можно с помощью специальных программ, например – «QR Coder» (простой генератор для создания черно-белого QR-кода), «QR Stuff» (многофункциональный сервис для шифрования данных в QR-код), «ONLINE QR Code Generator» быстрый сервис для генерации двумерного кода и т.д. (см. статью «QR Code Essentials», Denso ADC, опубл. 12.05.2013).

В разделах «Раскрытие сущности изобретения» и «Осуществление изобретения» на страницах 4 – 5 описания оспариваемого патента содержатся сведения о том, что для решения поставленной технической задачи предлагается способ генерации и использования QR-кода для защиты товара от подделки, включающий определенные этапы и определенную

последовательность действий продавца и покупателя. При этом следует отметить, что в материалах заявки, по которой выдан оспариваемый патент, раскрыта причинно-следственная связь между техническим результатом и признаками формулы оспариваемого патента.

Так на странице 4 описания оспариваемого патента указано – «...интернет платформа служит для генерации уникальных QR-кодов на каждую единицу товара, а мобильное приложение платформы позволяет деактивировать эти коды после первого сканирования, и хранить статистическую информацию о дате, времени и месте первого сканирования...» и «...Даже при отсутствии мобильного приложения Платформы, при сканировании оно автоматически скачивается на мобильное устройство. После сканирования QR-кода покупатель получает информацию в виде надписи «Товара прошел проверку», а также информацию о продавце и о товаре, причем язык интерфейса и информации автоматически устанавливается в соответствии с родным языком покупателя, за счет идентификации привязки к стране регистрации мобильного устройства. Мобильное приложение автоматически регистрирует дату, время и место сканирования QR-кода, и заносит эту информацию в базу данных продавца для сбора статистических данных...».

На странице 5 описания оспариваемого патента раскрыты сведения – «...При активации QR-кода покупателем, данный QR-код деактивируется в Платформе и мобильном приложении. Это необходимо для защиты товара от подделки и перепродажи. При этом, при повторном сканировании данного QR-кода, мобильное приложение будет также выдавать всю информацию о продавце и товаре, но уже с надписью «QR-код был впервые отсканирован (дата, время). Если первично код был отсканирован не вами - обратитесь в службу поддержки, возможно товар поддельный». Данная надпись также нужна в случае, если покупатель вдруг забыл, что уже сканировал данный QR-код, и для того, чтобы он не счел данный товар подделкой, при повторном сканировании он также получит информацию о дате, месте и времени первого сканирования, что позволит вспомнить эту операцию и убедиться в

подлинности товара...» и «...мобильное приложение обеспечивает возможность связаться с продавцом товара, сообщить о подделке товара, а также перейти на сторонние интернет-сайты продавца, для покупки других товаров продавца, и получении информации о них и о местонахождении магазинов продавца на географической карте. При покупке товара и сканировании QR-кода покупателем, продавец автоматически получает информацию о покупке и статистику по продажам этого и других товаров в определенных регионах, включающую количество первых сканирований QR-кодов, количество повторных сканирований QR-кодов, а также количество сообщений о подделке...», т.е. раскрыта причинно-следственная связь между техническим результатом и признаками формулы оспариваемого патента, характеризующими определенные этапы и определенную последовательность действий продавца и покупателя.

Таким образом, первоначальные материалы заявки, по которым был выдан оспариваемый патент, содержат сведения, подтверждающие, что указанный заявителем технический результат обеспечивается заявленным изобретением, характеризующим последовательность действий продавца и покупателя. При этом в материалах заявки также раскрыто обоснование влияния совокупности признаков на достижение указанного заявителем технического результата.

Из сказанного выше следует, что описание оспариваемого патента раскрывает его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники (см. подпункт 2 пункта 2 статьи 1375 Кодекса). Также можно констатировать, что описание оспариваемого патента содержит сведения, основанные на научных знаниях и полученные методами, известными для специалиста в данной области техники для достижения заявленного технического результата. Т.е. в описании оспариваемого патента раскрыта причинно-следственная связь между признаками формулы оспариваемого патента и техническим результатом.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что в возражении не приведено доводов о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту

требованию раскрытия сущности изобретения в документах заявки, представленных на дату ее подачи, с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники.

Анализ доводов, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Из заявки [1] (см. описание абз. 0005, 0017 – 0019, 0101, формула, фиг.1) известен способ генерации и использования QR-кода, включающий следующие этапы:

- размещение информации о продавце и товаре в интернет-платформе и генерация QR-кода (см. описание абз. 0005, 0017, 0026, 0032, 0034, 0100, фиг.1);

- печать QR-кода и размещение его на товаре (см. описание абз. 0005, 0017, 0019, 0101);

- активация покупателем QR-кода после покупки товара (см. описание абз. 0005, 0017 – 0019, 0026, 0079, 0103, фиг.1);

- получение информации покупателем о продавце и товаре, (см. описание абз. 0005, 0017 – 0019, 0032, 0038, 0039, 0059, 0064);

- для каждого отдельного товара генерируется один QR-код (см. описание абз. 0005, 0017, 0019, 0101);

- печать QR-кода происходит с нанесением на него защитного стираемого слоя для предотвращения копирования и случайного сканирования (см. описание абз. 0005, 0017, 0019, 0021, 0028 – 0029, 0068, 0077, 0081, 0101 – 0102, фиг. 1);

- перед сканированием QR-кода с помощью мобильного устройства покупатель стирает защитный стираемый слой (см. описание абз. 0005, 0017 – 0019, 0021, 0027, 0068, 0079, 0103, фиг.1);

- получение покупателем информации на мобильном устройстве в мобильном приложении о продавце и товаре, а также информации о количестве сканирований данного QR-кода (см. описание абз. 0005, 0017 – 0019, 0032, 0038, 0039, 0059, 0064);

- деактивация использованного QR-кода в интернет-платформе после первого сканирования QR-кода (см. описание абз. 0005, 0038, 0039);

- интернет-платформа включает базу данных, содержащую информацию о времени, дате и месте первой активации QR-кода, и выполнена с возможностью ведения статистики продаж в том или ином регионе (см. описание абз. 0005, 0017 – 0019, 0025 – 0026, 0038, 0039, 0046 – 0048, 0054, 0058 – 0059, 0061, фиг. 1).

Таким образом, формула изобретения по оспариваемому патенту не содержит признаков не известных из патентного документа [1], т.е. изобретение по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна».

На основании изложенного можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать изобретение, охарактеризованное формулой оспариваемого патента, несоответствующим условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1350 Кодекса).

Поскольку изобретение, охарактеризованное формулой оспариваемого патента, не соответствует условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1350 Кодекса) анализ доводов, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень» не проводился.

Ввиду сделанного выше вывода анализ источников [2] – [5] не проводился.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.12.2022, патент Российской Федерации на изобретение № 2723662 признать недействительным полностью.