

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”, 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 30.04.2020г. №644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО “Самсунг Электроникс Рус Компани” (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 19.11.2021, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2686003, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на группу изобретений № 2686003 “Система электронных платежей” выдан по заявке № 2017146783/08 с приоритетом от 21.12.2012 на имя СКВИН СА, Швейцария (далее – патентообладатель) со следующей формулой:

“1. Способ для проведения онлайн-оплаты с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца, которые связаны с помощью беспроводного подключения любых известных стандартов и протоколов, включающий следующие этапы:

- генерация одноразового уникального кода, являющегося инструментом идентификации транзакции, кассовой системой продавца или мобильным устройством покупателя;

- передача одноразового уникального кода кассовой системой продавца в мобильное устройство покупателя (или мобильным устройством покупателя в адрес кассовой системы продавца);

- подключение мобильного устройства покупателя по сетевому протоколу беспроводной связи к кассовой системе продавца, причем оба участника платежной сделки - мобильное устройство покупателя и кассовая система продавца - используют обмен одноразовым уникальным кодом в качестве идентификационного параметра платежной сделки; одноразовый уникальный код действует до момента однократного сетевого соединения мобильного устройства покупателя с кассовой системой продавца;

- в случае, если передача одноразового уникального кода осуществляется мобильным устройством покупателя в адрес кассовой системы продавца, то наряду с этим осуществляется передача из мобильного устройства покупателя в беспроводную сеть кассовой системы продавца уникального идентификационного номера мобильного устройства, который идентифицирует мобильное устройство покупателя; уникальный идентификационный номер может представлять собой один из известных стандартов (IMSI (International Mobile Subscriber Identity), IMEI (International Mobile Equipment Identity), MAC-адрес (Media Access Control Address)) или любой иной уникальный (персональный) номер мобильного устройства;

- в случае, если передача одноразового уникального кода осуществляется кассовой системой продавца в мобильное устройство покупателя, то наряду с этим осуществляется передача из беспроводной сети кассовой системы продавца в мобильное устройство покупателя уникального идентификатора, который идентифицирует продавца;

- передача кассовой системой продавца транзакционных данных, одноразового уникального кода, уникального идентификационного номера

мобильного устройства, уникального идентификатора кассовой системы продавца и собственных идентификационных данных продавца в платежную систему через первый канал связи;

- параллельная передача мобильным устройством покупателя одноразового уникального кода, уникального идентификационного номера мобильного устройства, уникального идентификатора кассовой системы продавца и собственных платежных данных в платежную систему через второй канал связи;

- объединение внутри платежной системы одноразового уникального кода, уникального идентификационного номера мобильного устройства и уникального идентификатора кассовой системы продавца, полученных от кассовой системы продавца по первому каналу связи, с одноразовым уникальным кодом, уникальным идентификационным номером мобильного устройства и уникальным идентификатором кассовой системы продавца, полученным от мобильного устройства покупателя через второй канал связи, и их последующее сопоставление;

- при этом одобрение транзакции платежной системой осуществляется в том случае, если одноразовые уникальные коды, переданные по двум независимым каналам связи от продавца и покупателя, совпадают; при этом в равной мере сопоставляется совпадение уникальных идентификационных номеров мобильного устройства/уникальных идентификаторов кассовой системы продавца, также передаваемых по двум независимым каналам связи от продавца и покупателя в адрес платежной системы.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что покупатель является зарегистрированным пользователем любой из онлайн-социальных или почтовых служб (платформ, сервисов, мессенджеров) или системы мобильных платежей, в удаленном доступе которой хранятся персональные платежные данные покупателя (данные кредитной карты или данные банковского счета), причем указанные платежные данные покупателя могут быть переданы платежной системе только в том случае, если покупатель на своем мобильном устройстве через выбранную онлайн-социальную или почтовую службу или

систему мобильных платежей отправил одноразовый уникальный код покупки в адрес платежной системы.

3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что одноразовый уникальный код выводится электронным терминалом кассового устройства на кассовый чек и вводится покупателем в свое мобильное устройство вручную.

4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что при соединении мобильного устройства покупателя с беспроводной локальной сетью кассовой системы продавца передаются сведения о персональном (уникальном) номере мобильного устройства покупателя - IMSI номере, IMEI номере или его MAC-адресе или любом другом персональном (уникальном) номере мобильного устройства.

5. Способ по п. 1, отличающийся тем, что информацию от мобильного оператора (оператора сотовой связи), обслуживающего мобильное устройство покупателя, которая включает в себя географическое местоположение мобильного устройства покупателя в момент совершения платежа, и данные географического местоположения, полученные от кассовой системы продавца, сопоставляют, причем транзакция отклоняется, если сопоставляемые данные не совпадают.

6. Способ по п. 1, отличающийся тем, что после успешного завершения транзакции подключение мобильного устройства покупателя к беспроводной сети продавца автоматически прерывается.

7. Способ по п. 1, отличающийся тем, что беспроводная сеть кассовой системы продавца является локальной сетью, построенной на основе стандартов беспроводной связи WLAN.

8. Способ по п. 1, отличающийся тем, что одноразовый уникальный код может передаваться с помощью беспроводной связи любых известных стандартов и протоколов - NFC (Near Field Communication), Bluetooth или SMS - без необходимости ручного ввода указанного одноразового уникального кода.

9. Способ по п. 1, отличающийся тем, что одноразовый уникальный код может быть сгенерирован в форме двумерного штрихкода и отображаться следующим образом:

- печататься на кассовом чеке или выводиться на экран кассового терминала продавца - в случае, если передача одноразового уникального кода осуществляется кассовой системой продавца в мобильное устройство покупателя;

- выводиться на экран мобильного устройства покупателя - в случае, если передача одноразового уникального кода осуществляется мобильным устройством покупателя в адрес кассовой системы продавца;

- при этом двумерный штрихкод может считываться мобильным устройством покупателя или кассовым терминалом продавца с применением различных технологических решений - веб-камера, специальные приложения для сканирования и распознавания штрихкода.

10. Система для проведения онлайн-оплаты с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца, содержащая мобильное устройство покупателя, кассовую систему продавца и банковскую платежную систему, которые связаны между собой с помощью беспроводного подключения, реализующая способ по любому из предыдущих пунктов.”

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 3 статьи 1398 указанного выше Кодекса поступило возражение, мотивированное наличием в формуле, характеризующей группу изобретений, которая содержится в решении о выдаче патента, признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в документах, представленных на эту дату.

В возражении отмечено, что в независимый пункт формулы изобретения по оспариваемому патенту включены признаки, отсутствовавшие в материалах заявки на дату ее подачи, а именно, признаки: “генерация одноразового уникального кода, являющегося инструментом идентификации транзакции, мобильным устройством покупателя”, “передача одноразового уникального кода мобильным устройством покупателя в адрес кассовой системы продавца”, “в случае, если передача одноразового уникального кода осуществляется мобильным устройством покупателя в адрес кассовой системы продавца, то наряду с этим осуществляется”, “уникальный идентификационный номер может представлять собой любой иной уникальный (персональный) номер мобильного устройства”,

“передача кассовой системой продавца уникального идентификатора кассовой системы продавца в платежную систему через первый канал связи”, “параллельная передача мобильным устройством покупателя уникального идентификатора кассовой системы продавца в платежную систему через второй канал связи”, “объединение внутри платежной системы уникального идентификатора кассовой системы продавца, полученного от кассовой системы продавца по первому каналу связи с уникальным идентификатором кассовой системы продавца, полученного от мобильного устройства покупателя через второй канал связи и их последующее сопоставление”. Кроме того, в зависимый пункт 9 формулы изобретения по оспариваемому патенту включены признаки, отсутствовавшие в материалах заявки на дату ее подачи, а именно, признаки: “выводится на экран мобильного устройства покупателя – в случае, если передача одноразового уникального кода осуществляется мобильным устройством покупателя в адрес кассовой системы продавца”.

В подтверждение указанного довода к возражению приложены следующие материалы:

– международная заявка PCT/EP2013/075461 (номер публикации WO 2014/095362 A1), опубл. 26.06.2014, а также ее перевод (далее – [1]);

– патентный документ DE 102012112967 B4, опубл. 26.06.2014, а также его перевод (далее – [2]).

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя.

В своем отзыве по мотивам возражения, представленном на заседании коллегии 18.01.2022, патентообладатель представил свое мнение в отношении приложенных к возражению материалов, указывая, в частности, что:

1) в первоначальных материалах заявки содержатся сведения, характеризующие генерирование одноразового уникального кода мобильным устройством покупателя и передачу одноразового уникального кода от мобильного устройства покупателя в кассовую систему продавца;

2) в первоначальных материалах заявки содержатся сведения, характеризующие передачу кассовой системой продавца в платежную систему уникального идентификатора кассовой системы продавца, передачу мобильным устройством покупателя в платежную систему уникального идентификатора кассовой системы продавца, и объединение в платежной системе этого уникального идентификатора кассовой системы продавца, полученного от кассовой системы продавца по первому каналу связи и от мобильного устройства покупателя через второй канал связи;

3) в первоначальных материалах заявки содержатся сведения, характеризующие сопоставление совпадения уникальных идентификационных номеров мобильного устройства/уникальных идентификаторов кассовой системы продавца, передаваемых от продавца и покупателя в платежную систему;

4) в первоначальных материалах заявки не должны были содержаться сведения, характеризующие демонстрацию одноразового уникального кода на экране мобильного устройства покупателя, поскольку этот принцип базируется на уровне общих знаний, при этом допускаемая возможность отображения цифрового кода в форме двумерного штрихкода изначально присутствует в первоначальных материалах заявки;

5) на основании признаков, характеризующих реализацию заявленной системой способа по пп. 1-9, независимый п. 10 содержит все признаки независимого п. 1, а, следовательно, выводы для независимого п. 1 справедливы и для независимого п. 10.

К отзыву приложены следующие материалы:

– ГОСТ Р 52292-2004 “Информационная технология. Электронный обмен информацией. Термины и определения”, Москва, ИПК Издательство стандартов, 2005, дата введения 01.07.2005 (далее – [3]);

– ГОСТ Р 53394-2009 “Интегрированная логистическая поддержка. Основные термины и определения”, Москва, Стандартинформ, 2010, дата введения 01.07.2010 (далее – [4]);

– интернет-распечатка с сайта <https://source.android.com/devices/tech/connect/wifi-mac-randomization?hl=en> (далее – [5]);

– интернет-распечатка с сайта <https://source.android.com/devices/tech/connect/wifi-mac-randomization-behavior?hl=en> (далее – [6]);

– интернет-распечатка с сайта <https://osxdaily.com/2010/11/10/random-mac-address-generator/> (далее – [7]);

– интернет-распечатка с сайта <https://set-os.ru/random-mac-adress-samsung-phone/> (далее – [8]);

– скриншот С134 (далее – [9]);

– скриншот С135 (далее – [10]);

– интернет-распечатка с сайта <https://wifi-qr-share.soft112.com/> (далее – [11]);

– интернет-распечатка с сайта <https://alexandre.alapetite.fr/doc-alex/mobile-bluetooth-mac-qrcode/> (далее – [12]).

В корреспонденции, поступившей 18.02.2022, лицом, подавшим возражение, представлены “письменные возражения на отзыв патентообладателя”, в которых, в частности, отмечено, что в изобретении по оспариваемому патенту “раскрываются только такие варианты изобретения, в которых код транзакции является одноразовым, уникальным, то есть генерируется применительно к каждой транзакции, а такие варианты, при которых в качестве кода транзакции используются существующие данные, в патенте не рассматриваются... подобных вариантов нет и в зависимых пунктах формулы изобретения...”

Кроме того, представлены следующие материалы:

– техническая спецификация ETSI TS 122 016 V10.0.0, 05-2011 года, pp. 1, 5, а также ее перевод (далее – [13]);

– “The Open Systems Interconnect Model”, 2009 год, стр. 47, 52, а также перевод (далее – [14]);

– патентный документ US 2007/0123305 A1, опубл. 31.05.2007, а также его перевод (далее – [15]);

– Prashant Panigrahi “UMTS Security: User Identity Confidentiality (IMSI, TMSI, & P-TMSI), 4 сентября 2009 года, pp. 1/14, а также перевод (далее – [16]);

– диссертация Дерюгина Р.А. “Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами: тактика следственного действия и использование его результатов при расследовании преступлений”, Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования “Уральский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации”, Екатеринбург, 2018, стр. 28 (далее – [17]);

– Дмитриев А.Д., Жиганов СВ. “Истребование информации о пользователе телефона по IMEI-коду в ходе ОРД”, Уголовный процесс, №12, 2011, стр. 1/3-3/3 (далее – [18]);

– интернет-распечатка с сайта <http://pro-qprs.info/terms/imsi.html> (далее – [19]).

На заседании коллегии от 25.02.2022 патентообладателем представлен свой вариант перевода патентного документа [1].

На заседании коллегии от 25.03.2022 патентообладателем представлена “письменная правовая позиция СКВИН СА на возражение” и переводы источников информации [5], [6], [7], [11], [12].

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

С учетом даты международной подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент (04.12.2013) и даты поступления документов заявки 2017146783/08 (28.12.2017), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база включает Кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки, а также включает Кодекс в редакции, действовавшей на дату поступления документов заявки, Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их

рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008г. № 327 и зарегистрированный в Минюсте РФ 20 февраля 2009г., рег. № 13413 (далее – Регламент). Кроме того, учитываются положения Договора о патентной кооперации, подписанного в Вашингтоне 19 июня 1970г., пересмотренного 28 сентября 1979г., измененного 03 февраля 1984г. и 03 октября 2001 (далее – Договор РСТ), и положения 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 - Закон).

В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Договора РСТ получающее ведомство устанавливает в качестве даты международной подачи дату получения международной заявки, если при ее получении ведомство приходит к заключению, что:

(i) заявитель со всей очевидностью не лишен, по причинам гражданства или местожительства, права подачи международной заявки в данное получающее ведомство;

(ii) международная заявка составлена на установленном языке;

(iii) международная заявка содержит, по крайней мере, следующее:

(a) упоминание о том, что она подается как международная заявка;

(b) указание, по крайней мере, одного Договаривающегося государства;

(c) имя заявителя, как установлено;

(d) часть, которая внешне представляется описанием изобретения;

(e) часть, которая внешне представляется пунктом или пунктами формулы изобретения.

В соответствии с пунктом 3 статьи 11 Договора РСТ любая международная заявка, отвечающая требованиям, перечисленным в подпунктах (i) - (iii) пункта (1), и в отношении которой установлена дата международной подачи, имеет силу правильно оформленной национальной заявки в каждом указанном государстве с

даты международной подачи, которая считается действительной датой подачи в каждом указанном государстве.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Федеральный закон вступает в силу с 1 октября 2014 года, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

В соответствии с пунктом 7 статьи 7 Закона положения Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ) применяются к правоотношениям, возникшим после дня вступления в силу настоящего Федерального закона. По правоотношениям, возникшим до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, положения Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ) применяются к тем правам и обязанностям, которые возникнут после дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1381 Кодекса в редакции, действовавшей на дату подачи заявки, приоритет изобретения по выделенной заявке устанавливается по дате подачи тем же заявителем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности первоначальной заявки, раскрывающей это изобретение, а при наличии права на установление более раннего приоритета по первоначальной заявке - по дате этого приоритета при условии, что на дату подачи выделенной заявки первоначальная заявка на изобретение не отозвана и не признана отозванной и выделенная заявка подана до того, как исчерпана предусмотренная настоящим Кодексом возможность подать возражение на решение об отказе в выдаче патента по первоначальной заявке, либо до даты регистрации изобретения, если по первоначальной заявке принято решение о выдаче патента.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1398 Кодекса в редакции, действовавшей на дату подачи возражения против выдачи патента, патент на изобретение может быть признан недействительным полностью или частично в случае наличия в формуле изобретения, которая содержится в решении о выдаче патента, признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в документах,

представленных на эту дату (пункт 2 статьи 1378).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1378 Кодекса в редакции, действовавшей на дату поступления документов заявки, дополнительные материалы изменяют заявку на изобретение по существу в одном из следующих случаев, если они содержат:

иное изобретение, не удовлетворяющее требованию единства изобретения в отношении изобретения или группы изобретений, принятых к рассмотрению, либо иную полезную модель;

признаки, которые подлежат включению в формулу изобретения или полезной модели и не были раскрыты в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1 - 4 пункта 2 статьи 1375 или подпунктами 1 - 4 пункта 2 статьи 1376 настоящего Кодекса и представленных на дату подачи заявки;

указание на технический результат, который обеспечивается изобретением или полезной моделью и не связан с техническим результатом, содержащимся в тех же документах.

В соответствии с пунктом 24.3.2.4 Регламента при испрашивании заявителем приоритета изобретения по выделенной заявке (в соответствии с пунктом 4 статьи 1381 Кодекса) проверяется соблюдение следующих условий: подача в Роспатент выделенной заявки заявителем первоначальной заявки, или его правопреемником до принятия по первоначальной заявке на изобретение решения об отказе в выдаче патента, возможность подачи возражения на которое исчерпана, или до государственной регистрации изобретения в соответствующем государственном реестре Российской Федерации в случае принятия по первоначальной заявке решения о выдаче патента; первоначальная заявка не отозвана и не признана отозванной на дату подачи выделенной заявки. При соблюдении указанных условий приоритет изобретения устанавливается по дате подачи первоначальной заявки, а при наличии права приоритета по первоначальной заявке – по дате этого приоритета. Если первоначальная заявка является конвенционной, то датой подачи выделенной заявки считается дата подачи конвенционной заявки в Роспатент.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся наличия в формуле изобретения, которая содержится в решении о выдаче патента, признаков, отсутствовавших на дату подачи заявки в описании и в формуле изобретения, показал следующее.

Датой подачи международной заявки РСТ/ЕР2013/075461 является 04.12.2013.

При переходе заявки РСТ/ЕР2013/075461 на национальную фазу была зарегистрирована заявка на изобретение № 2015127656/08. В соответствии с пунктом (3) статьи 11 Договора о патентной кооперации датой подачи заявки № 2015127656/08 также является дата подачи международной заявки 04.12.2013.

Оспариваемый патент на группу изобретений № 2686003 выдан 23.04.2019 по заявке № 2017146783/08, выделенной из заявки на № 2015127656/08.

В связи с тем, что первоначальная заявка является конвенционной, датой подачи заявки № 2017146783/08, по которой выдан оспариваемый патент № 2686003, является 04.12.2013 – дата подачи международной заявки РСТ/ЕР2013/075461 (пункт 24.3.2.4 Регламента).

Можно согласиться с мнением, изложенным в возражении, о том, что в материалах международной заявки РСТ/ЕР2013/075461 (заявка [1]) не раскрыта возможность передачи сгенерированного мобильным устройством покупателя одноразового уникального кода кассовой системе продавца, как это указано в независимом пункте 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту, а лишь упоминается возможность его передачи непосредственно в платежную систему.

Подтверждением данного вывода может служить, в частности, сравнение фиг. 2, 3 оспариваемого патента с фигурами 2, 3 заявки [1]. Как следует из фигур 2, 3 заявки [1], передача одноразового уникального кода от мобильного устройства покупателя кассовой системе продавца не предусмотрена в данном решении, в отличие от решения по оспариваемому патенту.

В отношении довода патентообладателя, изложенного в отзыве на возражение, о том, что в одном из альтернативных вариантов выполнения решения, раскрытого в заявке [1], “IMSI, IMEI или MAC-адрес сам является

кодом”, который передается от мобильного устройства кассовой системе, необходимо подчеркнуть, что в решении по оспариваемому патенту мобильным устройством покупателя осуществляется передача одноразового уникального кода в адрес кассовой системы продавца и наряду с этим осуществляется передача уникального идентификатора номера мобильного устройства, который может включать в себя IMSI, IMEI, MAC-адрес. Таким образом, данные, включающие в себя одноразовый уникальный код, и данные, содержащие уникальный идентификатор, различны.

Кроме того необходимо подчеркнуть следующее.

Из уровня техники известно:

IMSI – идентификатор абонента в сети сотовой связи; IMEI – идентификатор мобильной станции; MAC-адрес – идентификатор сетевой карты в сети. Данные идентификаторы являются уникальными и не могут меняться произвольно (см., в частности, сведения, содержащиеся в источниках информации [13]-[19]).

В отношении довода патентообладателя о возможности изменения (рандомизации) MAC-адреса следует отметить, что такое изменение реализовано некоторыми производителями мобильной электроники при подключении к сети Wi-Fi и предназначено для защиты от “слежки” (т.е. для скрытия реального MAC-адреса), а не для идентификации пользователя в сети (см., в частности, представленные самим патентообладателем источники информации [5]-[8], [10]). При этом, в описании оспариваемого патента и в описании заявки [1] нет сведений о рандомизации MAC-адресов мобильных устройств для использования в качестве одноразового уникального кода.

Таким образом, как следует из уровня техники, использовать идентификаторы: IMSI, IMEI и MAC-адрес в качестве одноразового уникального кода для каждой транзакции не представляется возможным.

В отношении довода патентообладателя, касающегося того, что в решении, раскрытом в заявке [1] (на стр. 4, 6, 7 описания), есть сведения о генерации одноразового кода системой, включающей мобильное устройство, кассовую систему и банковскую систему, а, следовательно, раскрыта возможность

генерации одноразового уникального кода мобильным устройством, следует отметить, что в описании и в формуле заявки [1] отсутствуют сведения о возможности генерации одноразового кода именно мобильным устройством покупателя.

Следовательно, можно сделать вывод о том, что в материалах заявки [1] на дату ее подачи отсутствовали признаки независимого пункта 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, включающие генерацию или передачу одноразового уникального кода мобильным устройством покупателя, а именно: “генерация одноразового уникального кода, являющегося инструментом идентификации транзакции, мобильным устройством покупателя”, “передача одноразового уникального кода мобильным устройством покупателя в адрес кассовой системы продавца”, “в случае, если передача одноразового уникального кода осуществляется мобильным устройством покупателя в адрес кассовой системы продавца, то наряду с этим осуществляется...”

Также можно согласиться с мнением, изложенным в возражении, о том, что в материалах заявки [1] не раскрыта возможность передачи из мобильного устройства покупателя в беспроводную сеть кассовой системы продавца уникального идентификационного номера мобильного устройства, характеризующего мобильное устройство и представляющего собой “любой иной уникальный (персональный) номер мобильного устройства”, как это указано в независимом пункте 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту.

Действительно, в описании и формуле заявки [1] нет сведений о “любом ином уникальном (персональном) номере мобильного устройства” (помимо IMSI, IMEI, MAC-адреса).

При этом, в отзыве на возражение отсутствуют какие-либо доводы патентообладателя, касающиеся данного признака.

Кроме того, можно согласиться с мнением, изложенным в возражении, о том, что в материалах международной заявки [1] не раскрыта возможность передачи кассовой системой продавца уникального идентификатора кассовой системы продавца в платежную систему через первый канал связи, параллельная передача

мобильным устройством покупателя уникального идентификатора кассовой системы продавца в платежную систему через второй канал связи, объединение внутри платежной системы уникального идентификатора кассовой системы продавца, полученного от кассовой системы продавца по первому каналу связи с уникальным идентификатором кассовой системы продавца, полученного от мобильного устройства покупателя через второй канал связи и их последующее сопоставление.

В отношении довода патентообладателя, изложенного в отзыве на возражение, о том, что в описании заявки [1] есть сведения о пакете информации, отправляемом по отдельным каналам от мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца в адрес платежной системы и содержащем MAC-адрес сети WLAN продавца, а также о пакете информации, отправляемом кассовой системой продавца в платежную систему и содержащем “собственные данные продавца”, необходимо отметить следующее.

В заявке [1] нет сведений о том, что “MAC-адрес сети WLAN продавца” и “собственные данные продавца” представляют собой “уникальный идентификатор кассовой системы продавца”. Кроме того, в описании заявки [1] указано, что MAC-адрес сети WLAN может относиться к сети магазина, кафе, парковки и т.д., т.е. не является уникальным идентификатором, характеризующим кассовую систему продавца. При этом, в материалах заявки [1] не раскрыто, какие именно “собственные данные продавца” входят в пакет информации и как они характеризуют кассовую систему.

Следовательно, можно сделать вывод о том, что в материалах заявки [1] на дату ее подачи отсутствовали признаки независимого пункта 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, включающие возможность передачи кассовой системой продавца или мобильным устройством покупателя уникального идентификатора кассовой системы продавца, а именно: “передача кассовой системой продавца уникального идентификатора кассовой системы продавца в платежную систему через первый канал связи”, “параллельная передача мобильным устройством покупателя уникального

идентификатора кассовой системы продавца в платежную систему через второй канал связи”, “объединение внутри платежной системы уникального идентификатора кассовой системы продавца, полученного от кассовой системы продавца по первому каналу связи с уникальным идентификатором кассовой системы продавца, полученного от мобильного устройства покупателя через второй канал связи и их последующее сопоставление, при этом сопоставляется совпадение уникальных идентификаторов кассовой системы продавца, передаваемых по двум независимым каналам связи от продавца и покупателя в адрес платежной системы”.

Также можно согласиться с мнением, изложенным в возражении, о том, что в материалах международной заявки [1] не раскрыта возможность вывода одноразового уникального кода на экран мобильного устройства покупателя в случае, если передача одноразового уникального кода осуществляется мобильным устройством покупателя в адрес кассовой системы продавца, как это указано в зависимом пункте 9 формулы изобретения по оспариваемому патенту.

Как было отмечено выше, в материалах международной заявки [1] нет сведений о признаке “передача одноразового уникального кода мобильным устройством покупателя в адрес кассовой системы продавца” независимого пункта 1 формулы изобретения оспариваемого патента. Также в заявке [1] отсутствуют сведения о выводе на экран какой-либо информации.

В отношении довода патентообладателя, изложенного в отзыве, о том, что “зависимые пункты формулы технического решения... не могут и не должны проверяться на соответствие условиям патентоспособности, пока не установлено, что независимые пункты формулы признаны не соответствующими условиям патентоспособности” следует отметить, что настоящее возражение мотивировано наличием в формуле, характеризующей группу изобретений, которая содержится в решении о выдаче патента, признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в документах, представленных на эту дату. Указанное основание не подразумевает оценку патентоспособности изобретения по оспариваемому патенту.

Что касается того, что такой признак, как “демонстрация кода на экране

мобильного устройства”, доступен пониманию специалиста в данной области техники на основании общих знаний специалиста, то можно согласиться с известностью из уровня техники вывода какой-либо информации на экран мобильного устройства. Вместе с тем, признак “одноразовый уникальный код может выводиться на экран мобильного устройства покупателя – в случае, если передача одноразового уникального кода осуществляется мобильным устройством покупателя в адрес кассовой системы продавца” отсутствует в материалах заявки [1].

В отношении независимого пункта 10 формулы изобретения оспариваемого патента можно отметить следующее. Поскольку данный независимый пункт включает в себя все признаки независимого пункта 1, все сделанные выше выводы справедливы и для признаков независимого пункта 10.

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что в возражении представлены доводы, позволяющие сделать вывод о наличии в формуле, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, признаков, отсутствовавших на дату подачи заявки в описании и формуле изобретения.

При этом, сведения, содержащиеся в источниках информации [1], [5]-[8], [10], [13]-[19], не отраженные в вышеприведенном анализе, не меняют сделанный вывод.

В отношении патентного документа [2] необходимо отметить следующее. Указанный патент выдан на основании заявки DE 102012112967.3, по дате подачи которой установлен приоритет международной заявки PCT/EP2013/075461.

Следует отметить, что в патентном документе [2] раскрыты признаки независимого пункта 1 формулы оспариваемого патента: “передача кассовой системой продавца уникального идентификатора кассовой системы продавца в платежную систему через первый канал связи”, “параллельная передача мобильным устройством покупателя уникального идентификатора кассовой системы продавца в платежную систему через второй канал связи”, “объединение внутри платежной системы уникального идентификатора кассовой системы продавца, полученного от кассовой системы продавца по первому каналу связи с

уникальным идентификатором кассовой системы продавца, полученного от мобильного устройства покупателя через второй канал связи и их последующее сопоставление, при этом сопоставляется совпадение уникальных идентификаторов кассовой системы продавца, передаваемых по двум независимым каналам связи от продавца и покупателя в адрес платежной системы” (IMEI, IMSI, MAC-адрес кассовой сети продавца; см. независимый пункт 1 формулы патентного документа [2]).

Вместе с тем, в патентном документе [2] также как и в заявке [1] не раскрыты признаки независимого пункта 1 формулы оспариваемого патента: “генерация одноразового уникального кода, являющегося инструментом идентификации транзакции, мобильным устройством покупателя”, “передача одноразового уникального кода мобильным устройством покупателя в адрес кассовой системы продавца”, “в случае, если передача одноразового уникального кода осуществляется мобильным устройством покупателя в адрес кассовой системы продавца, то наряду с этим осуществляется...”, “любой иной уникальный (персональный) номер мобильного устройства”, а также признак зависимого пункта 9: “одноразовый уникальный код может выводиться на экран мобильного устройства покупателя – в случае, если передача одноразового уникального кода осуществляется мобильным устройством покупателя в адрес кассовой системы продавца”.

Таким образом, анализ патентного документа [2] не меняет сделанный выше вывод.

ГОСТы [3], [4] приведены патентообладателем для раскрытия процесса, касающегося обмена данными.

Интернет-ссылки [5]-[8] приведены патентообладателем для раскрытия сведений, касающихся возможности рандомизации MAC-адреса.

Скриншоты [9]-[10] представлены патентообладателем в подтверждение возможности отображения на экране мобильного устройства технических параметров устройства (IMSI, IMEI и т.д.).

Интернет-ссылки [11]-[12] приведены патентообладателем в

подтверждение возможности отображения информации в виде QR-кода.

Источники информации [13]-[19] приведены лицом, подавшим возражение, в подтверждение довода о невозможности использовать технические параметры IMSI, IMEI, MAC-адреса в качестве одноразового уникального кода транзакции.

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.11.2021, патент Российской Федерации на изобретение № 2686003 признать недействительным полностью.