

Приложение
к решению Федеральной службы по
интеллектуальной
собственности

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” (далее - Кодекс) 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 Халикова Х. (далее – заявитель), поступившее 09.09.2022, на решение от 07.06.2022 Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке №2021108302/28, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение “Способ технической защиты от несанкционированного входа на счета клиентов банка”, совокупность признаков которого изложена в формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 07.04.2022, в следующей редакции:

“Способ защиты от несанкционированного входа на счета клиентов банка, открытие счета для обслуживания через электронные платежи выпускаемой банками банковской карты, изменяется конструкция применения и выпускаются связанные между собой три карты: основная накопительная; операционная,

связанная с основной, последующая расходная карта, имеющая особенность применения и программирования, отличающийся тем, что владелец счета участвует в защите своих средств наравне с банками, причем первая карта связана со счетом и аккумулирует средства клиента на счете, и связана со второй картой и ограничена возможностью только принимать и держать на счете деньги и может только переводить на вторую операционную карту, деньги снимать или класть туда не допускается, вторая карта играет роль связывающей первой карты с третьей картой и выполняет операцию приема денег по решению владельца счета, который сам может переводить на первую карту или на третью рабочую карту, может принимать и переводить на первую карту или на рабочую карту, то есть становится операционным офисом клиента, третья карта используется по плану владельца, на ней резервируются средства для оплаты расходов: для покупок, оплаты счетов, снятия наличных из банкоматов, для оплаты возможно использовать телефон с программой Андроид, с помощью QR-кода, т.е. выполняет все операции, имеющиеся в области банкинга.”

При вынесении решения Роспатента от 07.06.2022 об отказе в выдаче патента на изобретение к рассмотрению была принята приведенная выше формула.

В решении Роспатента сделан вывод о том, что заявленное предложение не соответствует условию патентоспособности, предусмотренному пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, и не относится к изобретениям.

В решении Роспатента, в частности, отмечено, что: “В представленной заявителем формуле изобретения не содержится признаков, которые характеризовали бы заявленный способ в качестве технического процесса. Практически все действия в заявленном способе характеризуют не действия над материальным объектом при помощи материальных средств, а действия привязки той или иной карты к соответствующему счету и выполнения перевода денег по желанию держателя карты.”

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 указанного выше Кодекса поступило возражение, в

котором заявитель выразил несогласие с мотивировкой указанного решения, отметив, что “Цели настоящего изобретение направлено на достижение технического результата, заключающегося в повышении безопасности проведения платежных операций с применением электронной карты при проведении платежей в реальном режиме времени. Оно относится исключительно к системе защиты проведения банковских операций. В способе защиты от несанкционированного входа на счета клиентов банка, открываемые для обслуживания через электронные платежные системы применяемые банками с использованием платежной электронной карты, изменяется сама конструкция применения электронных карт. Во вновь созданной схеме применяются связанные между собой три электронные карты — первая основная или накопительная карта, вторая или операционная карта которая связана с первой основной картой и третьей или расходной картой. Каждая из этих карт имеет свои особенности применения и программирования. Используя эти три электронные карты владелец счета сам становится участником и защитником своих денежных средств наравне с банком.”

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

С учетом даты подачи заявки (29.03.2021) правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы, утвержденные Минэкономразвития от 25.05.2016 № 316 и зарегистрированные в Минюсте РФ 11.07.2016, рег. № 42800 (далее – Правила) и Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Минэкономразвития от 25.05.2016 № 316 и зарегистрированные в Минюсте РФ 11.07.2016, рег. № 42800 (далее – Требования).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Кодекса 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), в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению.

В соответствии с пунктом 5 статьи 1350 Кодекса не являются изобретениями, в частности:

- правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности.

В соответствии с настоящим пунктом исключается возможность отнесения этих объектов к изобретениям только в случае, когда заявка на выдачу патента на изобретение касается этих объектов как таковых.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1386 Кодекса экспертиза заявки на изобретение по существу включает, в частности, проверку соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, установленным пунктом 5 статьи 1350 Кодекса.

В соответствии с пунктом 49 Правил проверка соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, включает анализ признаков заявленного изобретения, проблемы, решаемой созданием заявленного изобретения, результата, обеспечиваемого заявленным изобретением, исследование причинно-следственной связи признаков заявленного изобретения и обеспечиваемого им результата, который осуществляется с учетом положений пунктов 35-43 Требований к документам заявки. Заявленное изобретение признается относящимся к объектам, не являющимся изобретениями, указанным в пункте 5 статьи 1350 Кодекса, только в случае, когда заявка касается указанных объектов как таковых. По результатам проверки соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, заявленное изобретение признается относящимся к объектам, не являющимся изобретениями, как таковым в том случае, когда родовое понятие, отражающее назначение изобретения, приведенное в формуле изобретения, или все признаки, которыми заявленное

изобретение охарактеризовано в формуле изобретения, являются признаками этих объектов, или все признаки, которыми заявленное изобретение охарактеризовано в формуле изобретения, обеспечивают получение результата, который не является техническим.

В соответствии с пунктом 51 Правил проверка соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем первым пункта 1 статьи 1350 Кодекса, заключается в установлении, является ли заявленное изобретение техническим решением, относящимся к продукту или способу, в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению, и осуществляется с учетом положений пунктов 35-43 Требований к документам заявки. Заявленное изобретение признается техническим решением, относящимся к продукту или способу, в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению, если формула изобретения содержит совокупность существенных признаков, относящихся к продукту или способу, в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и достижения технического результата (результатов), обеспечиваемого изобретением. Проверка соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем первым пункта 1 статьи 1350 Кодекса, включает анализ признаков заявленного изобретения, проблемы, решаемой созданием заявленного изобретения, результата, обеспечиваемого заявленным изобретением, исследование причинно-следственной связи признаков заявленного изобретения и обеспечиваемого им результата и выявление сущности заявленного технического решения.

В соответствии с пунктом 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:

- способами являются процессы осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств;

- 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;

- к техническим результатам относятся результаты, представляющие собой явление, свойство, а также технический эффект, являющийся следствием явления, свойства, объективно проявляющиеся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение, и, как правило, характеризующиеся физическими, химическими или биологическими параметрами, при этом не считаются техническими результаты, которые, в частности:

- достигаются лишь благодаря соблюдению определенного порядка при осуществлении тех или иных видов деятельности на основе договоренности между ее участниками или установленных правил.

Раздел описания изобретения “Раскрытие сущности изобретения” оформляется, в частности, с учетом следующих правил:

1) должны быть раскрыты все существенные признаки изобретения;

4) если обеспечиваемый изобретением технический результат охарактеризован в виде технического эффекта, следует дополнить его характеристику указанием причинно-следственной связи между совокупностью существенных признаков и обеспечиваемым изобретением техническим эффектом, то есть указать явление, свойство, следствием которого является технический эффект, если они известны заявителю.

В соответствии с пунктом 43 Требований при раскрытии сущности изобретения, относящегося к способу, применяются следующие правила:

Для характеристики способов используются, в частности, следующие признаки:

- наличие действия или совокупности действий;
- порядок выполнения действий во времени (последовательно, одновременно, в различных сочетаниях и тому подобное);
- условия осуществления действий; режим; использование веществ (например, исходного сырья, реагентов, катализаторов), устройств (например, приспособлений, инструментов, оборудования), штаммов микроорганизмов, линий клеток растений или животных.

В соответствии с пунктом 49 Требований для подтверждения возможности осуществления изобретения, относящегося к способу, приводятся следующие сведения:

1) для изобретения, относящегося к способу, в примерах его реализации указываются последовательность действий (приемов, операций) над материальным объектом, а также условия проведения действий, конкретные режимы (температура, давление и тому подобное), используемые при этом материальные средства (например, устройства, вещества, штаммы), если это необходимо;

2) если способ характеризуется использованием средств, известных до даты приоритета изобретения, достаточно эти средства раскрыть таким образом, чтобы можно было осуществить изобретение. При использовании неизвестных средств приводятся сведения, позволяющие их осуществить, и в случае необходимости прилагается графическое изображение.

В соответствии с пунктом 53 Требований при составлении формулы применяются следующие правила:

3) формула изобретения должна ясно выражать сущность изобретения как технического решения, то есть содержать совокупность существенных признаков, в том числе родовое понятие, отражающее назначение изобретения, достаточную

для решения указанной заявителем технической проблемы и получения при осуществлении изобретения технического результата.

Существо заявленного предложения выражено в приведенной выше формуле, которую коллегия принимает к рассмотрению.

Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в решении Роспатента об отказе в выдаче патента, касающихся оценки соответствия заявленного предложения условию патентоспособности, предусмотренному пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, показал следующее.

В качестве решения заявлен способ технической защиты от несанкционированного входа на счета клиентов банка.

Согласно материалам заявки предложенный способ заключается в том, что банк заводит клиенту три карты, имеющие различные функции:

- на первую карту (основную, накопительную) можно только получать деньги или переводить деньги с первой карты на вторую карту;
- вторая карта (операционная) связывает первую карту с третьей картой, т.е., с нее можно переводить деньги на первую или на третью карту;
- третья карта (рабочая) используется для покупок.

При этом, как указано в формуле, все операции по картам производятся по решению владельца карт.

Результатом, достигаемым при осуществлении заявленного решения, является повышение безопасности проведения платежных операций с применением карты при проведении платежей в реальном времени.

Как следует из приведенной выше правовой базы, заявленное изобретение признается относящимся к объектам, не являющимся изобретениями как таковыми, в случае, когда:

- родовое понятие, отражающее назначение изобретения, приведенное в формуле изобретения, является признаком этих объектов; или
- все признаки, которыми заявленное изобретение охарактеризовано в формуле изобретения, являются признаками этих объектов; или
- все признаки, которыми заявленное изобретение охарактеризовано в

формуле изобретения, обеспечивают получение только такого результата, который не является техническим.

Что касается родового понятия заявленного решения, то следует отметить, что оно не позволяет однозначно отнести указанное решение к объектам, не являющимся изобретениями.

В отношении результата, достигаемого за счет осуществления заявленного предложения, необходимо подчеркнуть следующее.

Как правомерно отмечено в решении Роспатента, “безопасность проведения платежных операций” в заявленном решении достигается не за счет внесения изменений в конструкцию банковских карт (например, обеспечивающую их защиту от несанкционированного считывания информации) или в параметры канала передачи информации от устройства, реализующего платеж (банкомата, смартфона, и.т.д.), к банку, а исключительно за счет новой схемы проведения транзакций, предусматривающей перевод денег с одного счета на другой. В частности, это обеспечивается путем передачи финансовых средств на банковском счете клиента от “накопительной” банковской карты посредством “операционной” карты к “рабочей” карте. При этом клиент сам управляет своими финансами.

Таким образом, указанный результат достигается лишь за счет соблюдения определенного порядка при осуществлении хозяйственной (финансовой) деятельности на основе договоренности между ее участниками (т.е. держателем карты и банком, в котором хранятся активы держателя карты), т.е. не является техническим (пункт 36 Требований).

При этом признаки формулы, описывающие перевод средств между картами, представляют собой действия хозяйствующего субъекта (клиента банка), направленные на организацию и эффективное управление запасами материальных благ (финансовых средств на счетах). Такие признаки характерны для методов хозяйственной (финансовой) деятельности.

Что касается операции выпуска карт, то любому использованию банковской карты в экономических целях всегда предшествует ее изготовление и, соответственно, данная операция является стандартной операцией для ведения

финансовой деятельности с использованием безналичных транзакций. Использование телефона (смартфона на системе Андроид) для оплаты также является стандартной операцией при проведении безналичных транзакций (в том числе при оплате с помощью QR-кода).

В заявленном решении в конструкцию карт и телефона не вносятся каких-либо конструктивных изменений и не обеспечивается какой-либо иной порядок взаимодействия банковских карт со смартфоном или узлов смартфона между собой.

Таким образом, можно согласиться с мнением, изложенным в решении Роспатента, что заявленное решение относится к объектам, не являющимся изобретениями, поскольку совокупность признаков формулы характерна для методов хозяйственной деятельности и обеспечивает результат, не являющийся техническим (подпункт 4 пункта 5 статьи 1350 Кодекса).

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.09.2022, решение Роспатента от 07.06.2022 оставить в силе.