

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО “Центр разработки и внедрения инновационных технологий” (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 22.01.2009, на решение от 12.11.2008 Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2006110606/09, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение “Способ безналичной оплаты услуг”, совокупность признаков которого изложена в уточненной формуле изобретения, поступившей 06.04.2007, в следующей редакции:

“1. Способ безналичной оплаты услуг, при котором используют устройство безналичной оплаты услуг, оснащенное устройством ввода-вывода информации, компьютером, устройством приема оплаты, осуществляют ввод информации и получают сведения о результатах осуществленных операций, отличающийся тем, что перед оплатой услуг покупателю предлагается принять участие в лотерее, при этом устройство ввода-вывода информации информирует покупателя о возможных вариантах проведения лотереи, покупатель, посредством прикосновения к определенным участкам устройства ввода-вывода информации выбирает вариант проведения лотереи, затем осуществляет ввод данных, идентифицирующих его или лицо, не принимающее в

данный момент участия в лотерее, но в пользу которого будет осуществлена оплата услуг, после этого устройство ввода-вывода информации отображает на экране информационные поля для заполнения их покупателем, покупатель, посредством прикосновения к определенным участкам устройства ввода-вывода информации заполняет информационные поля, после этого введенная покупателем информация передается в компьютер и обрабатывается в нем, после обработки данных результаты лотереи отображаются на устройстве ввода-вывода информации, сообщая покупателю о ее результатах, одновременно информируя о возможных вариантах траты выигрыша или его части, или повторного участия в лотерее, или прекращении участия в ней, при этом оплата услуг, выбранных покупателем посредством прикосновения к определенным участкам устройства ввода-вывода информации, осуществляется путем информирования компьютера, непосредственно осуществляющего оплату услуг, о состоявшемся выигрыше и способе его распределения, посредством размещенных в корпусе устройства для безналичной оплаты услуг средств внешней коммуникации.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что покупатель выбирает услуги из числа: оплаты сотовой связи, Интернета, кабельного телевидения, жилищно-коммунального хозяйства, а также уплаты пошлин, тарифов, штрафов.

3. Способ по любому из п.п. 1-2, отличающийся тем, что используют устройство ввода-вывода информации, представляющее собой сенсорный экран.

4. Способ по любому из п.п. 1-2, отличающийся тем, что в качестве компьютера используют IBM PS совместимый компьютер.

5. Способ по п.3, отличающийся тем, что в качестве компьютера используют IBM PS совместимый компьютер.

6. Способ по любому из п.п. 1-2, отличающийся тем, что в качестве средств внешней коммуникации используют GPRS/GSM-модем и GSM антенну.

7. Способ по п.3, отличающийся тем, что в качестве средств внешней коммуникации используют GPRS/GSM-модем и GSM антенну.

8. Способ по п.4, отличающийся тем, что в качестве средств внешней коммуникации используют GPRS/GSM-модем и GSM антенну.

9. Способ по любому из п.п. 1-2, отличающийся тем, что устройство ввода-вывода информации отображает на экране информационные поля в виде таблиц.

10. Способ по любому из п.п. 1-2, отличающийся тем, что покупатель заполняет информационные поля посредством введения числовых и/или графических данных.”

Данная формула изобретения была принята к рассмотрению при экспертизе заявки по существу.

По результатам рассмотрения Роспатент принял решение об отказе в выдаче патента из-за несоответствия заявленного изобретения условию патентоспособности “изобретательский уровень”.

Этот вывод мотивирован тем, что “не признаются соответствующими условию патентоспособности “изобретательский уровень” изобретения, основанные на дополнении известного средства... известной частью..., присоединяемой к нему по известным правилам, для достижения технического результата, в отношении которых установлено влияние именно таких дополнений”.

В подтверждение указанных доводов в решении об отказе в выдаче патента приведены следующие источники информации:

- патентный документ RU 2253150 С2, опубл. 27.05.2005, (далее - [1]);

- патентный документ RU 2247425 С2, опубл. 27.02.2005, (далее - [2]);

- патентный документ US 2003/0105710, опубл. 05.06.2003, (далее – [3]).

В упомянутом решении отмечено, что из уровня техники известен способ того же назначения, описанный в патенте [1], в котором используют устройство безналичной оплаты услуг, оснащенное устройством ввода-вывода информации (сенсорный экран), компьютером, устройством приема оплаты, осуществляют ввод информации и получают сведения о результатах осуществленных операций, при этом оплата услуг, выбранных покупателем посредством прикосновения к определенным участкам устройства ввода-вывода информации, осуществляется путем информирования компьютера, непосредственно осуществляющего оплату услуг, посредством размещенных в корпусе устройства для безналичной оплаты услуг средств внешней коммуникации.

Заявленный по пункту 1 формулы изобретения способ отличается от способа, известного из источника информации [1] тем, что перед оплатой услуг покупателю предлагается принять участие в лотерее, при этом устройство ввода-вывода информации информирует покупателя о возможных вариантах проведения лотереи, покупатель, посредством прикосновения к определенным участкам устройства ввода-вывода информации выбирает вариант проведения лотереи, затем осуществляет ввод данных, идентифицирующих его или лицо, не принимающее в данный момент участие в лотерее, но в пользу которого будет осуществлена оплата услуг, после этого устройство ввода-вывода информации отображает на экране информационные поля для заполнения их покупателем, покупатель, посредством прикосновения к

определенным участкам устройства ввода-вывода информации заполняет информационные поля, после этого введенная покупателем информация передается в компьютер и обрабатывается в нем, после обработки данных результаты лотереи отображаются на устройстве ввода-вывода информации, сообщая покупателю о ее результатах, одновременно информируя о возможных вариантах траты выигрыша или его части или повторного участия в лотерее или прекращении участия в ней.

В решении об отказе в выдаче патента отмечено, что из уровня техники известен способ, описанный в источнике информации [2], в котором перед оплатой услуг покупателю предлагается принять участие в лотерее, при этом устройство ввода-вывода информации информирует покупателя о возможных вариантах проведения лотереи, покупатель, посредством устройства ввода-вывода информации выбирает вариант проведения лотереи, осуществляет ввод данных, идентифицирующих покупателя, после этого введенная покупателем информация передается в компьютер и обрабатывается в нем, после обработки данных результаты лотереи отображаются на устройстве ввода-вывода информации, сообщая покупателю о ее результатах, одновременно информируя о возможности повторного участия в лотерее или прекращении участия в ней, информируют компьютер, непосредственно осуществляющий оплату услуг, о состоявшемся выигрыше.

Также заявленный способ отличается тем, что покупатель осуществляет ввод данных, идентифицирующих лицо, не принимающее в данный момент участие в лотерее, но в пользу которого будет осуществлена оплата услуг. Однако, данная совокупность признаков известна из [3].

В отношении признаков формулы “информируют покупателя о возможных вариантах траты выигрыша и информируют о способе траты

выигрыша” отмечено, что их нельзя признать признаками технического характера, поскольку они обуславливают только особенности смыслового содержания информации. Данные признаки не принимались во внимание при проверке изобретательского уровня.

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение в палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса 22.01.2009 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с мотивировкой данного решения, указывая, что:

“– Определенный Роспатентом наиболее близкий аналог – техническое решение, раскрытое в [1] не является средством того же назначения, что и изобретение... раскрытое в заявке №2006110606/09(0115450)...

– Роспатентом не были выявлены признаки (отличительные признаки), которыми изобретение... охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога [1],

– Роспатентом не были выявлены из уровня техники решения, имеющие признаки, совпадающие с отличительными признаками изобретения...

– Роспатентом не был проведен анализ уровня техники с целью установления известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками изобретения... на указанный заявителем технический результат”.

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты поступления заявки (04.04.2006) правовая база для оценки охраноспособности заявленного изобретения включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом “О

внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации” от 07.02.2003 № 22 - ФЗ (далее - Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852, с изменениями от 11.12.2003 (далее - Правила ИЗ), и Правила ППС.

Согласно пункту 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).

Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

На основании подпункта 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 в соответствии с пунктом 3.2.4.2 настоящих Правил;
- 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.

Согласно подпункту 3 пункта 19.5.3. Правил ИЗ не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности:

– на дополнении известного средства какой-либо известной частью, присоединяемой к нему по известным правилам, для достижения технического результата, в отношении которого установлено влияние именно таких дополнений.

Согласно подпункту 7 пункта 19.5.3 Правил ИЗ в случае наличия в числе отличительных, наряду с признаками, влияющими на возможность достижения технического результата, также признаков, которые необходимы лишь для получения результата, не являющегося техническим, или результата, который не может быть признан относящимся к средству, воплощающему изобретение, с учетом положений подпункта (1.1) пункта 3.2.4.3 настоящих Правил, последние не принимаются во внимание при проверке изобретательского уровня.

Согласно подпункту (1) пункта 19.5 Правил ИЗ, проверка патентоспособности заявленного предложения начинается с установления того, может ли оно быть признано относящимся к изобретениям.

Заявленное предложение не признается относящимся к изобретениям в смысле положений Закона, в частности, в силу принадлежности его к перечисленным в пункте 2 статьи 4 Закона

объектам как таковым, если оно обеспечивает получение только такого результата, который с учетом положений подпункта (1.1) пункта 3.2.4.3 настоящих Правил не является техническим или не может быть признан относящимся к средству, воплощающему изобретение.

Согласно подпункта (1.1) пункта 3.2.4.3. Правил ИЗ сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата.

Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение.

Получаемый результат не считается имеющим технический характер, в частности, если он:

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

- заключается только в получении той или иной информации и достигается только благодаря применению математического метода, программы для электронной вычислительной машины или используемого в ней алгоритма;

- обусловлен только особенностями смыслового содержания информации, представленной в той или иной форме на каком-либо носителе;

– заключается в занимательности и зрелищности.

Существо изобретения выражено в приведённой выше формуле изобретения, которую коллегия палаты по патентным спорам принимает к рассмотрению.

Относительно доводов возражения и доводов, содержащихся в решении Роспатента, касающихся соответствия заявленного изобретения условию патентоспособности “изобретательский уровень” необходимо отметить следующее.

Нельзя согласиться с мнением лица, подавшего возражение о том, что банкомат по патентному документу [1] не является устройством для безналичной оплаты услуг, поскольку предназначен, в частности, для оплаты счетов (см. стр. 27 представленного в возражении описания к патенту [1]).

Таким образом, из патентного документа [1] известно:

- банкомат, оснащенный устройством ввода-вывода информации, компьютером, устройством приема оплаты,
- осуществляют ввод информации и получают сведения о результатах осуществленных операций,
- покупатель осуществляет ввод данных, идентифицирующих его,
- введенная покупателем информация передается в компьютер и обрабатывается в нем,
- оплата услуг, выбранных покупателем посредством прикосновения к определенным участкам устройства ввода-вывода информации, осуществляется путем информирования компьютера, непосредственно осуществляющего оплату услуг, посредством размещенных в корпусе устройства для безналичной оплаты услуг средств внешней коммуникации.

Отличие заявленного способа от известного заключается в том, что

предложенный способ безналичной оплаты услуг включает:

- перед оплатой услуг покупателю предлагается принять участие в лотерее,

- устройство ввода-вывода информации информирует покупателя о возможных вариантах проведения лотереи,

- покупатель, посредством прикосновения к определенным участкам устройства ввода-вывода информации выбирает вариант проведения лотереи,

- осуществляет ввод данных, идентифицирующих лицо, не принимающее в данный момент участие в лотерее, но в пользу которого будет осуществлена оплата услуг,

- после этого устройство ввода-вывода информации отображает на экране информационные поля для заполнения их покупателем,

- покупатель, посредством прикосновения к определенным участкам устройства ввода-вывода информации заполняет информационные поля,

- после обработки данных результаты лотереи отображаются на устройстве ввода-вывода информации, сообщая покупателю о ее результатах,

- одновременно информируя о возможных вариантах траты выигрыша или его части, или повторного участия в лотерее, или прекращении участия в ней,

- компьютер, непосредственно осуществляющий оплату услуг, информируется о состоявшемся выигрыше и способе его распределения.

Из источника информации [2] известен способ, в котором:

- покупателю предлагается принять участие в лотерее,

- устройство ввода-вывода информации информирует покупателя о возможных вариантах проведения лотереи,

- покупатель, посредством прикосновения к определенным участкам устройства ввода-вывода информации выбирает вариант проведения лотереи,

- после этого устройство ввода-вывода информации отображает на экране информационные поля для заполнения их покупателем,

- покупатель, посредством прикосновения к определенным участкам устройства ввода-вывода информации заполняет информационные поля.

Из источников информации [2], [3] неизвестны следующие признаки:

- принять участие в лотерее предлагается именно перед оплатой услуг,

- покупатель осуществляет ввод данных, идентифицирующих лицо, не принимающее в данный момент участие в лотерее, но в пользу которого будет осуществлена оплата услуг,

- после обработки данных результаты лотереи отображаются на устройстве ввода-вывода информации, сообщая покупателю о ее результатах,

- одновременно с отображением результатов лотереи информируют о возможных вариантах траты выигрыша или его части, или повторного участия в лотерее, или прекращении участия в ней,

- компьютер, непосредственно осуществляющий оплату услуг, информируется о состоявшемся выигрыше и способе его распределения.

При этом, следует отметить, что признаки “информируют покупателя о возможных вариантах траты выигрыша и информируют о способе траты выигрыша” не могут быть приняты во внимание при оценке соответствия заявленного предложения условию патентоспособности “изобретательский уровень”, в соответствии с

подпунктом 7 пункта 19.5.3. Правил ИЗ, т.к. в описании заявки отсутствует указание одновременно на наличие как технического, так и не технического результатов (анализ приведенных результатов приведен в данном решении ниже).

Таким образом, в решении об отказе в выдаче патента, в источниках информации [1] – [3], содержатся сведения об отдельных приемах способа, однако, отсутствуют источники информации, из которых известен ряд отличительных признаков, а также последовательность выполнения приемов способа.

Исходя из вышеизложенного, доводы о несоответствии изобретения по независимому пункту 1 формулы изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень" нельзя признать обоснованными.

Вместе с тем, необходимо отметить, что предложение заявителя не может быть признано изобретением согласно пункту 1 статьи 4 Закона.

Основанием для данного вывода послужили следующие обстоятельства.

В описании заявки указано, что техническим результатом является повышение покупательского интереса к осуществлению покупок с использованием устройства безналичной оплаты услуг, с одновременным достижением упрощения процедуры осуществления покупок.

Как известно, технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при использовании способа (см. процитированный выше подпункт (1.1) пункта 3.2.4.3. Правил ИЗ).

Следует отметить, что повышение покупательского интереса при проведении лотереи перед оплатой услуг является субъективным фактором, т.е. не носит объективный характер. Введение

дополнительных операций в способ оплаты услуг (проведение лотереи перед фактом оплаты) также объективно не является упрощением процедуры осуществления покупок.

Кроме того, если даже допустить вероятность повышения покупательского интереса к осуществлению покупок, то целесообразно отметить, что этот результат достигается в предложении заявителя лишь благодаря соблюдению определенного порядка при эксплуатации устройства для безналичной оплаты услуг на основе заранее установленных правил пользования и, в соответствии с подпунктом (1.1) пункта 3.2.4.3. Правил ИЗ, не может считаться имеющим технический характер. Этот вывод следует из анализа формулы изобретения, где описана последовательность действий, совершаемых покупателем при работе с устройством для безналичной оплаты услуг без изменения свойств и технических характеристик указанного устройства.

Здесь необходимо отметить, что любой результат может быть получен лишь при использовании какого-либо продукта (устройства, вещества и т.д.), в частности, при использовании устройства для безналичной оплаты услуг, но не является техническим только вследствие факта применения продукта.

Исходя из изложенного, в соответствии с подпунктом 1 пункта 19.5. Правил ИЗ, заявленное предложение не может быть признано относящимся к изобретениям, т.к. обеспечивает получение только такого результата, который не является техническим.

Отсутствие указания в материалах заявки на возможность получения какого-либо технического результата при применении предложения заявителя свидетельствует о том, что данное предложение не является техническим решением, а, следовательно, ему не может быть предоставлена правовая охрана в качестве изобретения согласно

положений пункта 1 статьи 4 Закона.

Таким образом, отсутствуют основания для признания патентоспособным предложенного способа безналичной оплаты услуг.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 22.01.2009, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и отказать в выдаче патента Российской Федерации на изобретение по вновь открывшимся обстоятельствам.