

Палата по патентным спорам в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО "Чек Пойнт" (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.11.2004 против выдачи патента Российской Федерации №2234743, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на изобретение №2234743 "Способ размещения рекламы" выдан по заявке №2003117407/12 с приоритетом от 16.06.2003 на имя С.В.Буденного, О.В.Семенова, А.А.Бондаренко со следующей формулой изобретения:

"Способ размещения рекламы, заключающийся в нанесении рекламы на обратную сторону ленты кассового аппарата и характеризующийся выбором высоты контрольного кассового чека, распечатанного на лицевой стороне ленты, при котором для каждого вида рекламируемого товара образуют два спаренных и одинаковых по высоте рекламных модуля и наносят их на обратную сторону ленты, а затем наносят на модули рекламу, при этом высота каждого из рекламных модулей менее чем в два раза меньше высоты контрольного чека для обеспечения возможности сохранности одного из модулей от повреждения".

Против выдачи данного патента в Палату по патентным спорам в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 29 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1 в редакции Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" № 22 – ФЗ от 07.02.2003 (далее – Закон) было подано возражение, мотивированное несоответствием изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности "новизна" и "изобретательский уровень".

К возражению приложены следующие материалы:

Копия описания к патенту РФ на промышленный образец №43235, опубликованного 16.02.1997 – далее [1].

Копия лицевой и оборотной сторон чека, датированного 13.06.2003,

выданного в магазине "Океан-97", Россия – далее [2].

При этом лицо, подавшее возражение, приводит аргументы, по существу сводящиеся к следующему:

- "...указанная зависимость - высота рекламного модуля в два раза больше высоты чека, не обеспечивает возможность сохранения ни одного из модулей от повреждения...".

- "...известен кассовый чек..., подтверждающий факт общедоступности технического решения – размещения на обратной стороне кассовой ленты рекламных модулей таким образом, что как минимум один рекламный модуль на нем сохранился полностью. Указанная задача обеспечена тем, что высота чека превышает габаритные размеры пары модулей по вертикали...".

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

С учетом даты поступления заявки правовая база для оценки соответствия изобретения по патенту №2234743 условиям патентоспособности "новизна" и "изобретательский уровень" включает упомянутый выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденными приказом Роспатента от 17.04.1998 №82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.09.1998 № 1612, с изменениями от 08.07.1999 и от 13.11.2000 (далее – Правила ИЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 19.5.2 Правил ИЗ изобретение не признается соответствующим условию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения.

Изобретение по оспариваемому патенту представляет собой техническое решение, относящееся к способу. При этом объект, известный из источника

информации [1] является промышленным образцом (лента чековая для кассовых аппаратов), т.е. художественно-конструкторским решением изделия, определяющим его внешний вид, и, очевидно не являющимся "средством того же назначения", что и изобретение по оспариваемому патенту (способ). В равной мере сказанное относится и к объекту, представленному в источнике информации [2], поскольку он представляет собой устройство (чек), являющийся фрагментом другого устройства - кассовой (чековой) ленты, что также очевидно, не позволяет квалифицировать его как средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в формуле изобретения по оспариваемому патенту.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности "новизна", основанные на известности объектов [1] и [2] являются необоснованными (пункт 1 статьи 4 Закона, подпункт (3) пункта 19.5.2 Правил ИЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

В соответствии с подпунктом (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.

Проверка соблюдения указанных условий включает:

- определение наиболее близкого аналога в соответствии с пунктом 3.2.4.2 Правил ИЗ;

- 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.

В соответствии с подпунктом 3.2.4.2 Правил ИЗ в качестве аналога

изобретения указывается средство того же назначения, известное из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения, характеризующее совокупностью признаков, сходной с совокупностью существенных признаков изобретения.

Как указано выше изобретение по оспариваемому патенту представляет собой техническое решение, относящееся к способу. При этом все объекты, известные из представленных в возражении источников информации, таковыми не являются. Как указано выше промышленный образец (лента чековая для кассовых аппаратов) представляет собой художественно-конструкторское решение изделия, определяющее его внешний вид, следовательно он не может рассматриваться как "наиболее близкий аналог" изобретения по оспариваемому патенту (способа). В источнике информации [2] представлено устройство (чек), также не являющееся "способом". Следовательно, ни один из источников информации, представленных в возражении, не может быть признан раскрывающим наиболее близкий аналог, а также содержащим сведения об отличительных признаках изобретения по оспариваемому патенту (пункт 3.2.4.2 Правил ИЗ).

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности "изобретательский уровень", основанные на известности таких объектов как "устройство" и "промышленный образец", являются необоснованными (пункт 1 статьи 4 Закона, пункт 3.2.4.2, подпункт (2) пункта 19.5.3 Правил ИЗ).

По поводу аргументов, лица, подавшего возражение, (см. выше) необходимо отметить, что они основаны на утверждении не соответствующем действительности. Так мнение о том, что в изобретении по оспариваемому патенту "...высота рекламного модуля в два раза больше высоты чека..." ошибочно, т.к. согласно формуле изобретения "...высота каждого из рекламных модулей менее чем в два раза меньше высоты контрольного чека...", т.е. чека "...с нулевой суммой..." (см. описание патента №2234743), а не чека с информацией о покупках, который приведен в источнике информации [2].

Существование устройства [1], равно как и материальное воплощение

промышленного образца [2] подразумевает очевидность того, что при их изготовлении используется определенная последовательность определенных технологических операций, т.е. некий способ. При этом, поскольку на одной из сторон кассовой (чековой) ленты имеется рекламная информация, также очевидно, что этот способ включает и операцию нанесения рекламы на обратную сторону ленты.

Однако источники информации, представленные в возражении, не содержат сведений, позволяющих сделать вывод о том, что какому-либо способу изготовления лент присущи признаки, идентичные всем признакам изобретения по оспариваемому патенту, в частности, "выбор высоты контрольного чека", а также выбор вертикального размера модуля с рекламой в зависимости от высоты контрольного чека. Иными словами отсутствуют сведения, подтверждающие известность такой операции способа размещения на ленте рекламы, как предварительное установление высоты рекламного модуля в зависимости от размера той области на лицевой стороне ленты, которая определяется параметрами кассового аппарата.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.11.2004, патент на изобретение №2234743 оставить в силе.