

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. №321-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 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 “Эддреалити” (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 28.08.2017, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2169949, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2169949 на изобретение “Способ рекламирования товаров народного потребления” выдан по заявке № 2000110718/12 с приоритетом от 28.04.2000 на имя Королева М.Б.

В настоящее время исключительное право на изобретение принадлежит ООО “Рекламное агентство “Белый кедр” (далее – патентообладатель).

Патент действует со следующей формулой:

“1. Способ рекламирования товаров народного потребления, заключающийся в том, что информацию о рекламируемом товаре формируют в удаленном центре и передают с помощью видеоизображения в места

продаж, отличающийся тем, что рекламная информация передается на компьютер каждого магазина, например, по выделенным телефонным линиям, места продаж оборудуют мониторами, размещенными в поле зрения покупателей, например, над кассовым терминалом или над прилавком, а на мониторах воспроизводят во время осуществления выбора покупателем товара рекламную видеoinформацию с общего для данного магазина компьютера при помощи управляющей программы с возможностью удаленного контроля за работой мониторов.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что управляющая программа обеспечивает воспроизведение видеoinформации на нескольких мониторах одновременно, но не обязательно синхронно.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что передаваемая рекламная видеoinформация выполняется идентичной или различной для разных магазинов в зависимости от требований заказчика.”

Против выдачи данного патента, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 и указанного выше Кодекса, поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованного изобретения условиям патентоспособности “новизна” и “изобретательский уровень”.

В подтверждение довода о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности “новизна” в возражении приведены сведения о патентном документе US 5566353 А, опубл. 15.10.1996 (далее – [1]).

В подтверждение довода о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности “изобретательский уровень” в возражении приведены сведения о следующих источниках информации:

- [1];
- патентный документ US 5305195 А, опубл. 19.04.1994 (далее – [2]);
- патентный документ WO/02179 А2, опубл. 13.01.2000 (далее – [3]).

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя. Отзыв по мотивам возражения на дату заседания коллегии не поступал.

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

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент (28.04.2000), правовая база для оценки патентоспособности изобретения по указанному патенту включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-I (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 17.04.1998 № 82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.09.1998 № 1612 с изменениями от 08.07.1999 (далее – Правила ИЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона, изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

В соответствии с пунктом 3.2.4.2 Правил ИЗ в качестве аналога изобретения указывается средство того же назначения, известное из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения, характеризуемое совокупностью признаков, сходной с совокупностью существенных признаков изобретения.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 3.2.4.3 Правил ИЗ сущность изобретения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на

достигаемый технический результат, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, свойства, явления и т.п., которые могут быть получены при осуществлении (изготовлении) или использовании средства, воплощающего изобретение.

Технический результат может выражаться, в частности, в снижении (повышении) коэффициента трения; в предотвращении заклинивания; снижении вибрации; в улучшении кровоснабжения органа; локализации действия лекарственного препарата, снижении его токсичности; в устранении дефектов структуры литья; в улучшении контакта рабочего органа со средой; в уменьшении искажения формы сигнала; в снижении просачивания жидкости; в улучшении смачиваемости; в предотвращении растрескивания.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 3.3.1 Правил ИЗ формула изобретения признается выражающей его сущность, если она содержит совокупность его существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 19.5.2 Правил ИЗ проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы 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.

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, или такие решения выявлены, но не подтверждена 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 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 (6) пункта 19.5.3 Правил ИЗ известность влияния отличительных признаков заявленного изобретения на технический результат может быть подтверждена как одним, так и несколькими источниками информации. Допускается привлечение аргументов, основанных на общеизвестных в конкретной области техники знаниях, без указания каких-либо источников информации.

В соответствии с подпунктом (7) пункта 19.5.3 Правил ИЗ подтверждения известности влияния отличительных признаков на технический результат не требуется, если в отношении этих признаков такой результат не определен заявителем или в случае, когда установлено, что указанный им технический результат не достигается.

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

При анализе доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности “новизна”, установлено следующее.

Из патентного документа [1] известен способ рекламирования

товаров народного потребления (см. реферат; колон. 1, 2 абзац описания патентного документа [1]), включающий следующие признаки, присущие способу по оспариваемому патенту:

- информацию о рекламируемом товаре формируют в удаленном центре и передают с помощью видеоизображения в места продаж (колон. 2, абзац 4 описания патентного документа [1]);

- рекламная информация передается на компьютер каждого магазина (колон. 2, абзац 5; колон. 3, абзац 3 описания патентного документа [1]);

- рекламная информация передается, например, по выделенным телефонным линиям (колон. 3, абзац 1 описания патентного документа [1]);

- места продаж товаров оборудуют мониторами, размещенными в поле зрения покупателей (колон. 2, абзац 5 описания патентного документа [1]);

- мониторы размещают, например, над прилавком (колон. 2, абзац 5 описания патентного документа [1]);

- на мониторах воспроизводят во время осуществления выбора покупателем товара рекламную видеоинформацию с общего для данного магазина компьютера (колон. 2, абзац 4-5; колон. 4, абзац 20 описания патентного документа [1]);

- воспроизведение рекламной видеоинформации производят при помощи управляющей программы с возможностью удаленного контроля за работой монитора (колон. 5, абзац 1 описания патентного документа [1]).

Отличие устройства по пункту 1 формулы по оспариваемому патенту от известного заключается в том, что мониторы размещают, например, над кассовым терминалом.

Таким образом, из патентного документа [1] не известно средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в независимом пункте 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту.

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что в

возражении не содержатся доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии решения по пункту 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, условию патентоспособности “новизна”.

При анализе доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности “изобретательский уровень”, установлено следующее.

Как было отмечено выше, при оценке соответствия способа рекламирования по оспариваемому патенту условию патентоспособности “новизна”, из решения, раскрытого в патентном документе [1], неизвестно размещение мониторов над кассовым терминалом.

При этом, в разделе описания “Уровень техники” патентного документа [1] отмечено, что хорошо известно такое расположение мониторов.

Необходимо подчеркнуть, что в описании изобретения по оспариваемому патенту технический результат в явном виде не указан. При этом, задачей, на решение которой направлен способ рекламирования, является “расширение возможностей рекламирования, который предполагает абсолютно пассивную и познавательную роль потребителя, полное совпадение рекламы и места продажи конкретного товара”.

Результат, заключающийся в расширении возможностей рекламирования, предполагающем абсолютно пассивную и познавательную роль потребителя, не является характеристикой какого-либо технического эффекта, свойства, явления и т.п., который могут быть получены при осуществлении способа рекламирования по оспариваемому патенту, то есть не является техническим.

Что касается полного совпадения рекламы и места продажи конкретного товара, то расположение мониторов именно над кассовым

терминалом не влияет на данный результат.

Таким образом, подтверждения известности влияния отличительных признаков на указанный технический результат не требуется (подпункт (7) пункта 19.5.3 Правил ИЗ).

Следовательно, в возражении приведены доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности “изобретательский уровень”.

При этом, признаки зависимых пунктов формулы также известны из патентного документа [1]. Так, в известном решении видеoinформация распространяется по магазину с помощью мониторов одновременно, но не обязательно синхронно (в данном патентном документе отсутствуют какие-либо сведения о синхронизации изображения на разных мониторах).

Кроме того, в известном решении рекламная видеoinформация может сильно различаться в разных точках в зависимости от целевой аудитории.

В отношении особого мнения патентообладателя, поступившего 28.11.2017, необходимо отметить следующее.

Указание на то, что материалы возражения не были получены патентообладателем, не соответствует действительности.

Материалы возражения, в соответствии с пунктом 3.1 Правил ППС, были направлены в имеющийся в информационной базе Роспатента адрес патентообладателя: ООО “Рекламное агентство “Белый кедр”, ул. Тверская, 7, Москва, 103375 (направление материалов возражения в адрес представителя не предусмотрено действующим законодательством).

Согласно “Отчету об отслеживании отправления с почтовым идентификатором”, сформированным официальным сайтом Почты России, материалы возражения были получены ООО “Рекламное агентство “Белый кедр” 05.10.2017 (данная информация была доведена до сведения Богданова А.В., представлявшего интересы патентообладателя на заседании коллегии 23.11.2017 согласно доверенности от 21.11.2017).

Таким образом, патентообладатель был надлежащим образом уведомлен о дате заседания коллегии и ему было предоставлено достаточно времени (около полутора месяцев) для представления отзыва и назначения представителя.

Исходя из изложенных обстоятельств (следует также отметить, что противоположная сторона возражала против переноса), ходатайство представителя патентообладателя о переносе заседания коллегии на два месяца не было удовлетворено.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.08.2017, патент Российской Федерации на изобретение № 2169949 признать недействительным полностью.