

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 (далее – Кодекс), 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 «Аквафор» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 05.05.2020, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение №2699268, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №2699268 на изобретение «Способ рекламирования» выдан по заявке № 2018110699/12 с приоритетом от 27.03.2018, патентообладателем является Махаринская Ирина Михайловна Кравчук Александра Георгиевна, Шевченко Виктор Михайлович (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«1. Способ рекламирования, отличающийся тем, что информация, содержащая адреса интернет-ресурсов различных рекламодателей, группируется по тематическим разделам, кодируется с помощью электронного устройства в графический двухмерный штрихкод, наносится в виде матрицы на рекламный носитель, затем декодируется потребителем рекламы путем сканирования электронным устройством, имеющим доступ в

интернет.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что графический двухмерный штрихкод предоставляет доступ к информации об акциях, скидках, услугах, товарах различных производителей, размещенных на сайтах в интернете.

3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что рекламная информация в виде штрихкода сгруппирована по разделам: новости, политика, история и литература, досуг, трудоустройство, акции и скидки гипермаркетов, такси, авто, радио.

4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что рекламная информация в виде штрихкода, предназначенная для детей, сгруппирована по разделам: развивающие игры, познавательно-игровые пособия, история и литература для детей, мультфильмы и сказки, детское радио, кружки и секции для детей, детские магазины.

5. Способ по п. 1, отличающийся тем, что рекламный носитель размещается на упаковке товара, этикетке, располагаемой на листе вкладыше или на ярлыке, прикрепляемом или прилагаемом к товару.

6. Способ по п. 1, отличающийся тем, что рекламный носитель имеет вид графического изображения или части этого изображения, при этом графическое изображение представляет собой средство индивидуализации рекламоателя, например изображение товарного знака, коммерческого обозначения, промышленного образца.

7. Способ по п. 1, отличающийся тем, что рекламный носитель печатается непосредственно на упаковке продуктов питания, крепится в виде наклеек, располагается в виде навесных ярлыков на контейнерах, бумажных пакетах, банках, бутылках, пищевых картонных или пластиковых стаканах для чая, кофе, какао, каш быстрого приготовления, сухих бульонов.

8. Способ по п. 1, отличающийся тем, что рекламный носитель располагается с наружной и/или с внутренней стороны упаковки товара.

9. Способ по п. 1, отличающийся тем, что рекламный носитель печатается с наружной и/или с внутренней стороны упаковки табачных

изделий и аксессуаров для курения, например зажигалок, курительных трубок, ящичков для сигар и папирос, табакерок, пепельниц.

10. Способ по п. 1, отличающийся тем, что упаковка товара может иметь любой размер и быть выполнена из пластика, металла, картона, стекла, керамики, полиэтилена, бумаги, дерева, ткани, резины, фольги».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса было подано возражение, мотивированное несоответствием изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В подтверждение данных доводов в возражении приведены следующие источники информации:

- Стандарт ГОСТ Р ИСО/МЭК 16022-2008 Автоматическая идентификация. Кодирование штриховое. Спецификация символики Data Matrix (с Изменением N 1), дата введения 01.01.2010 (далее – [1]);
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 18004-2015 Информационные технологии (ИТ). Технологии автоматической идентификации и сбора данных. Спецификация символики штрихового кода QR Code, дата введения 01.02.2016 (далее – [2]);
- Стандарт Р 50.1.081-2012 Информационные технологии. Технологии автоматической идентификации и сбора данных. Рекомендации по прямому маркированию изделий (ПМИ), дата введения 01.07.2013 (далее – [3]).
- Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе" (далее – [4]).

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя.

От патентообладателя 26.10.2020 поступил отзыв на возражение, в котором выражено несогласие с доводами, изложенными в возражении.

Патентообладатель в своем отзыве отмечает, что «...Экспертизой ФГБУ ФИПС Роспатента, не направлялось уведомление о результатах проверки патентоспособности изобретения, так как в результате

исследования уровня техники на дату приоритета изобретения, государственной экспертизой было установлено, что техническое решение по изобретению не следует явным образом из уровня техники, то есть, соответствует критерию изобретательский уровень...».

Изучив материалы дела возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (27.03.2018), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности изобретения по указанному патенту включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы (далее - Правила), а также Порядок проведения информационного поиска при проведении экспертизы по существу по заявке на выдачу патента на изобретение и представления отчета о нем (далее – Порядок), утвержденные приказом Министерства экономического развития РФ от 25.05.2016 № 316, зарегистрированным в Минюсте РФ 11.07.2016 №42800.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1350 Кодекса изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники.

В соответствии с пунктом 5 статьи 1350 Кодекса не являются изобретениями, в частности: решения, заключающиеся только в представлении информации.

В соответствии с пунктом 59 Правил, если в результате проверки соответствия условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, установлено, что наряду с совокупностью признаков, характеризующей изобретение, формула изобретения содержит характеристику иного решения, не являющегося изобретением в

соответствии с пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, информационный поиск и проверка промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня изобретения проводится в отношении изобретения, охарактеризованного признаками изобретения, приведенными в формуле изобретения, без учета признаков, характеризующих иное решение, не являющееся изобретением.

В соответствии с пунктом 75 Правил при проверке изобретательского уровня изобретение признается имеющим изобретательский уровень, если установлено, что оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Изобретение явным образом следует из уровня техники, если оно может быть признано созданным путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и (или) общих знаний специалиста.

Согласно пункту 76 Правил проверка изобретательского уровня изобретения может быть выполнена по следующей схеме:

- определение наиболее близкого аналога изобретения;
- 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 заявленного изобретения;
- анализ уровня техники в целях подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе проверки не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

В соответствии с пунктом 77 Правил не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные на дополнении известного средства какой-либо известной частью, присоединяемой к нему по известным правилам, если подтверждена известность влияния такого дополнения на достигаемый технический результат.

В соответствии с пунктом 81 Правил, в случае наличия в формуле изобретения признаков, в отношении которых заявителем не определен технический результат, или в случае, когда установлено, что указанный заявителем технический результат не достигается, подтверждения известности влияния таких отличительных признаков на технический результат не требуется.

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;

- 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:

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

- заключаются только в получении информации и достигаются только благодаря применению математического метода, программы для электронной вычислительной машины или используемого в ней алгоритма.

Согласно пункту 12 Порядка датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

- для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования;

- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР - указанная на них дата подписания в печать;

- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР, на которых не указана дата подписания в печать, а также для иных печатных изданий - дата их выпуска, а при отсутствии возможности ее установления - последний день месяца или 31 декабря указанного в издании года, если время выпуска определяется соответственно месяцем или годом;

- для сведений, полученных в электронном виде (через доступ в режиме онлайн в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - Интернет) или с оптических дисков (далее - электронная среда), - дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена и может быть документально подтверждена, или, если эта дата отсутствует, дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

Изобретению по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов возражения и отзыва патентообладателя, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

Источники информации [1]-[4] имеют дату публикации до даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту, поэтому могут быть включены в уровень техники для целей проверки его соответствия условиям патентоспособности.

Анализ сведений, представленных в источнике информации [4], показал, что из него известен способ представления информации в виде рекламы, содержащей информацию об объекте рекламирования (например, о рекламодателе), размещенную на рекламном носителе (см. стр.4-5).

Таким образом, в источнике информации [4] охарактеризовано средство того же назначения, что и изобретение по оспариваемому патенту, а именно способ рекламирования.

Изобретение по независимому пункту 1 вышеприведенной формулы отличается от решения, известного из источника информации [4], тем, что:

- информация группируется по тематическим разделам;
- кодируется с помощью электронного устройства в графический двухмерный штрихкод,
- наносится в виде матрицы, затем декодируется потребителем рекламы путем сканирования электронным устройством, имеющим доступ в интернет.

Однако, анализ Стандарта Р 50.1.081-2012 [3], показал, что из него известна кодировка с помощью электронного устройства (см. 3-4, 31-32 рис. В7) в графический двухмерный штрихкод (см. стр. 2, 37), который затем декодируется потребителем рекламы путем сканирования электронным устройством, имеющим доступ в интернет (см.стр. 14-16).

В отношении признаков независимого пункта 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту, характеризующих группировку информации по

тематическим разделам, необходимо отметить, что данные признаки относятся к представлению информации, т.е. к характеристике иного решения, не являющегося изобретением в смысле положений пункта 5 статьи 1350 Кодекса. Следовательно, упомянутые признаки вышеприведенной формулы согласно пункту 59 Правил не учитываются при проверке заявленного изобретения условиям патентоспособности.

Что касается признаков независимого пункта 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту, характеризующих нанесение штрихкода в виде матрицы то необходимо отметить, что данные признаки известны из [2] (см. определение QR Code стр.2).

В качестве результатов, указанных в описании оспариваемого патента, указаны: охват только целевой аудитории, удобство в использовании, обладание эргономичностью, донесение максимума информации до потребителя рекламы, а также низкая стоимость изготовления и размещения.

Здесь необходимо отметить, что данные результаты нельзя признать техническими, поскольку они заключаются лишь в получении информации и представляют собой характеристику экономического эффекта (см. пункт 36 Требований).

Таким образом, поскольку технический результат не определен, то подтверждения известности влияния отличительных признаков на технический результат не требуется.

В отношении результата, характеризующего обеспечение размещения больших объемов информации на малых рекламных площадях следует отметить, что он также достигается в решениях, известных из [2] - [4].

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что возражение содержит основания для признания изобретения по независимому пункту 1 вышеприведенной формулы несоответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В отношении признаков зависимых пунктов 2 – 10 формулы изобретения по оспариваемому патенту необходимо отметить, что данные признаки не могут быть отнесены к объектам, характеризующим решение в качестве изобретения (см. пункт 5 статьи 1350 Кодекса и пункт 59 Правил).

В отношении доводов отзыва патентообладателя следует отметить, что согласно пункту 2 статьи 1398 Кодекса патент на изобретение, в течение срока его действия, может быть оспорен путем подачи возражения в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных подпунктами 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.05.2020, признать патент Российской Федерации на изобретение №2699268 недействительным полностью.