

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (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 «Авента-Инфо» (далее – заявитель), поступившее 07.10.2014 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 06.08.2014 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2012144546/08, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Способ идентификации подлинности товара» с приоритетом от 19.10.2012, совокупность признаков которого изложена в уточненной формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 28.05.2014, в следующей редакции:

«1. Способ идентификации подлинности товара в системе защиты товара от подделок, включающий изготовление, по меньшей мере, одного стикера системы защиты товаров от подделок, при этом упомянутый стикер на оборотной стороне содержит клейкое покрытие для возможности фиксации упомянутого стикера на, по меньшей мере, одном упомянутом товаре, при этом лента основания, на которой расположен, по меньшей мере, один стикер до его нанесения на защищаемый товар, на стороне не содержащей стикер, содержит N-значный порядковый номер упомянутого стикера, и администратор упомянутой системы также вносит в упомянутую базу данных упомянутый один порядковый номер вместе с одним упомянутым уникальным идентификационным номером; формирование

уникального идентификационного номера, включающего код производителя, код товара и номер товара, причем уникальный идентификационный номер представляет собой номер, состоящий из, по меньшей мере, четырех символов, где, по меньшей мере, одна цифра представляет собой код производителя, по меньшей мере, одна другая - код товара и, по меньшей мере, две оставшихся - номер товара, соответственно; выполнение кода производителя, кода товара и номера товара в виде цифр, или букв, или знаков и их комбинации; нанесение на одну часть лицевой поверхности упомянутого стикера уникального идентификационного номера, а на другую часть - контактных данных администратора системы; формирование баз данных уникальных идентификационных номеров администратора системы; нанесение непрозрачного стираемого слоя на уникальный идентификационный номер; проведение проверки подлинности товара посредством удаления с уникального идентификационного номера непрозрачного стираемого слоя; обращение потребителя к администратору системы через его контактные данные посредством телекоммуникационных средств с указанием уникального идентификационного номера; сравнение принятого уникального идентификационного номера с кодами, записанными в базу данных: кодом производителя, кодом товара и номером товара; направление ответа потребителю о совпадении или несовпадении принятых кодов с кодами, записанными в базу данных.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что информация о возможностях проверки представляет собой интернет-адрес и/или номер для отправки SMS сообщения.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что упомянутый стикер выполняют на этикетке упомянутого товара.

4. Способ по п.1, отличающийся тем, что упомянутый стикер выполняют на упаковке упомянутого товара.

5. Способ по любому из п.п.1-4, отличающийся тем, что упомянутый стикер дополнительно содержит полиграфическую метку, микротекст или спецкраски, нанесенные на лицевую сторону.»

При вынесении решения Роспатента от 06.08.2014 об отказе в выдаче патента на изобретение к рассмотрению была принята вышеприведенная формула.

В решении Роспатента сделан вывод о несоответствии заявленного изобретения, охарактеризованного в независимом пункте 1 упомянутой формулы, условию патентоспособности «новизна» ввиду известности из уровня техники технического решения по патентному документу RU 95873 (далее – [1]).

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с выводами решения Роспатента.

Заявитель отмечает, что предложенное техническое решение относится к способу идентификации подлинности товара, который содержит определенный алгоритм действий над материальным объектом. Полезная модель по патентному документу [1] относится к стикеру как таковому, который охарактеризован признаками устройства, т.е. не содержит операций способа и, соответственно, не включает всей совокупности признаков решения, охарактеризованного в независимом пункте 1 упомянутой формулы.

Кроме того, в возражении отмечено, что полезная модель [1] может быть включена в уровень техники в отношении заявленного изобретения только в объеме формулы, с которой состоялась её регистрация, поскольку в качестве заявителя выступает одно и то же лицо.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения

возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (19.10.2012) правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает Кодекс, Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008г. № 327 и зарегистрированный в Минюсте РФ 20 февраля 2009г., рег. № 13413 (далее – Регламент ИЗ).

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

Согласно пункту 2 статьи 1350 Кодекса изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно подпункту 1 пункта 24.5.2 Регламента ИЗ проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков изобретения, содержащихся в независимом пункте формулы.

Согласно подпункту 4 пункта 24.5.2 Регламента ИЗ изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники раскрыто средство, которому присущи все признаки изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем.

Согласно пункту 24.5.2. (9) Регламента ИЗ, в отношении изобретения, для которого установлено несоответствие условию патентоспособности

«новизна», проверка на соответствие условию «изобретательский уровень» не проводится.

Согласно пункту 24.5.2.(3) Регламента ИЗ в уровень техники с даты приоритета включаются также все изобретения и полезные модели, запатентованные (в том числе и тем же лицом) в Российской Федерации (т.е. изобретения и полезные модели, зарегистрированные в соответствующих государственных реестрах СССР и Российской Федерации, и изобретения, запатентованные в соответствии с Евразийской патентной конвенцией).

Запатентованные в Российской Федерации изобретения (в том числе и секретные) и полезные модели, секретные изобретения, на которые выданы авторские свидетельства СССР, включаются в уровень техники только в отношении формулы, с которой состоялась регистрация изобретения или полезной модели в соответствующем реестре, или формулы, с которой состоялась публикация сведений о выдаче евразийского патента.

Существо заявленного изобретения выражено в приведенной выше формуле.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и в возражении, с учетом материалов заявки, показал следующее.

Патентный документ [1] может быть включен в уровень техники в полном объеме с даты его публикации (10.07.2010), которая является более ранней, чем дата подачи заявки №2012144546/08 (19.10.2012) (см. п. 2. ст. 1350 Кодекса).

Объектом защиты, согласно приведенной выше формуле, является способ идентификации подлинности товара.

В патентном документе [1] описывается стикер системы защиты товаров от подделок. При этом исходя из описания патента [1] следует, что для обеспечения защиты товаров используют указанный стикер, а также

определенную совокупность заранее установленных действий над ним, т.е. в описании указанного патента [1] содержится информация о средстве того же назначения, что и заявленное решение.

Стикер по патенту [1] на оборотной стороне имеет клейкое покрытие для возможности его фиксации на товаре и расположен на ленте основания с последующим его отделением для нанесения на товар. Причем на стороне ленты, не содержащей стикер, имеется N-значный порядковый номер указанного стикера.

Согласно описанию патента [1] (см. стр. 3-4) администратор вносит в базу данных указанный порядковый номер вместе с уникальным идентификационным номером. Уникальный идентификационный номер включает код производителя, код товара и номер товара. Причем уникальный идентификационный номер является номером, состоящим из четырех символов, где одна цифра представляет собой код производителя, другая - код товара, две оставшихся - номер товара. Коды производителя, товара и номера товара выполняют в виде цифр, или букв, или знаков и их комбинации. Уникальный идентификационный номер наносят на одну часть лицевой поверхности стикера, а на другую часть - контактные данные администратора системы. Одновременно уникальный идентификационный номер заносят в базу данных. На уникальном идентификационном номере имеется непрозрачный стираемый слой. Проверку подлинности товара осуществляют посредством удаления с уникального идентификационного номера непрозрачного стираемого слоя и обращением потребителя к администратору системы через его контактные данные. Данное обращение осуществляется посредством телекоммуникационных средств с указанием уникального идентификационного номера для сравнения принятого уникального идентификационного номера с кодами, записанными в базу данных. На запрос потребителя о совпадении или несовпадении принятых

кодов с кодами, записанными в базу данных, направляется соответствующий ответ.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что все признаки независимого пункта формулы заявленного изобретения присущи известному из уровня техники решению, включая и характеристику назначения, т.е. заявленное изобретение не соответствует условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1350 Кодекса и подпункт 4 пункта 24.5.2 Регламента ИЗ).

Признаки зависимых пунктов 2-5 указанной выше формулы изобретения также известны из патентного документа [1] (см. описание стр. 5).

Таким образом, заявителем не приведены доводы, позволяющие сделать вывод о том, что заявленный способ является патентоспособным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.10.2014, решение Роспатента от 06.08.2014 оставить в силе.