

Коллегия палаты по патентным спорам на основании пункта 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), 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 поступившее 18.09.2008 возражение Гнездилова Алексея Владимировича (далее – заявитель) на решение от 21.04.2008 Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2006113161/12, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Система идентификации и защиты продукции от подделок», совокупность признаков которого изложена в откорректированной заявителем формуле изобретения, приведенной в результате поступивших 02.05.2007 уточнений к следующей редакции:

«1. Система идентификации и защиты продукции от подделок, содержащая информационную базу выданных для маркировки продукции маркеров, средства маркировки производимой продукции и средства контроля содержащейся в маркере информации, отличающаяся тем, что информационная база выполнена доступной для покупателя до момента покупки продукции, а средства контроля включают в себя устройства запроса наличия в указанной информационной базе маркера с информацией, содержащейся в маркировке продукции. При этом маркер включает в себя по крайней мере четыре группы цифр кодов,

соответственно характеризующие: производителя, вид продукта, порядковый номер единицы продукта и случайно сформированную последовательность цифр.

2. Система по п.1, отличающаяся тем, что в качестве устройства запроса использован телефон и/или аппарат, выполненный с возможностью считывания данных с маркера.

3. Система по п.2, отличающаяся тем, что использован телефон со встроенной фотокамерой.

4. Система по любому из п.п.1-3, отличающаяся тем, что информационная база выполнена с возможностью контроля количества обращений по каждому из маркеров.»

По результатам рассмотрения заявки № 2006113161/12 в объеме совокупности признаков приведенной выше формулы на основании заключения экспертизы было принято (21.04.2008) решение об отказе в выдаче патента, мотивированное несоответствием заявленного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В решении об отказе в выдаче патента отмечено, что из уровня техники на дату подачи заявки было известно средство того же назначения, что и заявленное изобретение, а именно техническое средство, раскрытое в описании к патенту РФ № 2263354, опубл. 27.10.2005 (далее – [1]), которому присущи все признаки заявленного изобретения, кроме признаков характеризующих цифровую информацию, представленную на маркере. Т.е., по мнению экспертизы, отличием заявленного изобретения от известного из патента [1] является то, что «... маркер включает в себя по крайней мере четыре группы цифр кодов, соответственно характеризующие: производителя, вид продукта, порядковый номер единицы продукта и случайно сформированную

последовательность цифр».

Согласно решению об отказе в выдаче патента, указанные отличительные признаки заявленного изобретения от известного из патента [1] заключаются только в получении той или иной информации, представленной в той или иной форме на носителе – маркере, т.е. такие отличительные признаки не влияют на достижение результата, носящего технический характер. Указанный аргумент в соответствии с мнением, изложенным в решении об отказе в выдаче патента, свидетельствует о невозможности принятия во внимание данных признаков при оценке условия патентоспособности «изобретательский уровень». Подтверждением вышеизложенного, по мнению экспертизы, служит, в частности, указанный заявителем в описании результат – «... для вовлечения покупателя в процесс активного контроля подлинности приобретаемой им продукции», который не является техническим.

На основании известности части признаков независимого пункта формулы заявленного изобретения из источника информации [1] и невозможности принятия к рассмотрению остальных признаков, экспертиза пришла к выводу, что изобретение по независимому пункту заявленной формулы явным образом следует для специалиста из уровня техники, а, следовательно, не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

На указанное решение об отказе в выдаче патента на изобретение в палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса 18.09.2008 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с доводами экспертизы, указывая следующее.

Согласно аргументам, изложенным в возражении, система по патенту [1] в сравнении с системой, охарактеризованной в формуле

заявленного изобретения, является более сложной. При этом, по мнению заявителя, информационная система является объектом техники, а, следовательно, ее упрощение и упрощение работы с ней является техническим результатом.

Кроме того, в виду существования в международной патентной классификации подкласса, охватывающего различные изобретения в области шифрования информации, заявитель выражает недоумение по отношению к мнению экспертизы о том, что кодирование – это простое представление информации.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты поступления заявки правовая база для оценки охраноспособности заявленного изобретения включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-I, 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), а также Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденными 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).

В соответствии с пунктом 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 и животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств). Изобретению представляется правовая охрана,

если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. 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 2 статьи 4 Закона (пункт 2.2.1 Правил ИЗ) не считаются изобретениями в смысле положений Закона, в частности, решения, заключающиеся только в представлении информации.

Согласно подпункту 1.1 пункта 3.2.4.3 Правил ИЗ, сущность изобретения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта.

Согласно подпункту 1 пункта 19.5 Правил ИЗ, проверка патентоспособности заявленного предложения начинается с установления того, может ли оно быть признано относящимся к изобретениям. При этом 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. Заявленное предложение, в отношении которого не сделан вывод о том, что оно относится к исключенным из охраны, проверяется на соответствие

условиям промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня.

Согласно подпункту 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; 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, и анализ уровня техники с целью установления известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 22.3 Правил ИЗ, при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

Существо изобретения выражено в приведенной выше формуле, анализ которой на основании доводов решения экспертизы и возражения заявителя показал следующее.

Заявленная формула изобретения включает в себя признаки технического характера, однако совокупность признаков данной

формулы в целом направлена на представление информации и оперирование с ней.

При этом результат, достигаемый при использовании заявленного предложения, согласно указанию, приведенному в описании к заявленному изобретению, заключается в вовлечении покупателя в процесс активного контроля подлинности приобретаемой продукции.

Следует отметить, что активность покупателей, также как и вероятность их вовлечения в процесс применения заявленного предложения, находится в непосредственной зависимости от психофизиологических особенностей отдельных покупателей. Таким образом, проявление результата, указанного в описании к заявленному предложению, носит субъективный, а не объективный характер, т.е. подобный результат не может быть признан техническим (см. подпункт 1.1 пункта 3.2.4.3 Правил ИЗ).

Учитывая то, что заявленное предложение относится к решениям, направленным на представление информации, т.е. принадлежит к перечисленным в пункте 2 статьи 4 Закона объектам, а возможный результат от его применения не является техническим, то заявленное предложение не признается относящимся к изобретениям в смысле положений Закона (см. подпункт 1 пункта 19.5 Правил ИЗ). Следовательно, ему не может быть предоставлена правовая охрана в качестве изобретения.

В результате того, что заявленное предложение не может быть отнесено к изобретениям как к таковым, то в анализе условий патентоспособности, предусмотренных пунктом 1 статьи 4 Закона, нет необходимости. В частности, нет необходимости в анализе доводов экспертизы о несоответствии заявленного решения условию патентоспособности «изобретательский уровень», а, следовательно, и в

рассмотрении источника информации [1].

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение, поступившее 18.09.2008, отменить решение экспертизы от 21.04.2008 об отказе в выдаче патента на изобретение и отказать в выдаче патента на изобретение по заявке № 2006113161 по вновь открывшимся обстоятельствам.