

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями (ФЗ №35 от 12.03.2014), вступившего в действие с 01.10.2014 (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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 25.02.2016 от Назаренко Д.А. (далее – лицо, подавшее возражение), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 24.11.2015 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2014148508/08, при этом установлено следующее.

Заявлена группа изобретений «Способ и устройство для рекламы товаров и/или услуг», совокупность признаков которых изложена в формуле, представленной на дату подачи заявки, в следующей редакции:

«1. Способ рекламы товаров и/или услуг при котором:

- соединяют посредством объединенной сети с удаленным сервером, клиентские устройства пользователей-рекламоносителей,
- соединяют посредством объединенной сети с удаленным сервером клиентские устройства пользователей-рекламодателей,

отличающийся тем, что формируют на удаленном сервере базу данных запросов на рекламу товаров и/или услуг, куда передают данные о товарах и/или услугах с помощью клиентских устройств пользователей-рекламодателей, включающие также такие параметры как: место показа,

время показа, количество, частоту и продолжительность показов рекламы,

- используют удаленный сервер, имеющий модуль приема и передачи информации по сети GSM,

- соединяют посредством сети GSM с удаленным сервером электронные мобильные информационные устройства пользователей-рекламоносителей, включающие в себя расположенные в одном корпусе дисплей, соединенный с модулем GSM с СИМ-картой, блоком питания и видеокамерой, причем видеокамера направлена в ту же сторону, что и дисплей,

- формируют на удаленном сервере базу данных электронных мобильных информационных устройств пользователей-рекламоносителей по их идентификационным номерам СИМ-карты, куда передают данные, соответствующие работе указанных устройств пользователей-рекламоносителей в активном режиме, координаты всех указанных устройств пользователей-рекламоносителей, изображения, полученные с помощью видеокамер, параметры рекламных предложений, которые они готовы показывать,

- на каждый запрос рекламы товаров и/или услуг выбирают из множества электронных мобильных информационных устройств пользователей-рекламоносителей те, которые соответствуют параметрам запроса на рекламу товаров и/или услуг,

- получают согласие на показ от пользователей-рекламоносителей или по умолчанию показывают все,

- передают на выбранные электронные мобильные информационные устройства пользователей-рекламоносителей информацию, соответствующую рекламе товаров и/или услуг, для показа ее на дисплеях указанных устройств,

- контролируют соответствие местоположения электронных

мобильных информационных устройств пользователей-рекламоносителей параметрам запроса,

- по результатам контроля соответствия параметрам запроса в случае несоответствия заданным параметрам рекламы отключают от показов рекламных информационных сообщений соответствующие устройства.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что при увеличении количества электронных мобильных информационных устройств пользователей-рекламоносителей, соответствующих параметрам запроса рекламы товаров и/или услуг передают на новые электронные мобильные информационные устройства пользователей-рекламоносителей информацию, соответствующую рекламе товаров и/или услуг, для показа ее на дисплеях указанных устройств.

3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что определяют по количеству людей, которым показана реклама, эффективность работы каждого электронного мобильного информационного устройства пользователя-рекламоносителя, по результатам анализа которой принимают решение о переводе электронного мобильного информационного устройства в пассивный режим, по результатам анализа эффективности работы каждого электронного мобильного информационного устройства, отключают от показов рекламных информационных сообщений соответствующие устройства.

4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что определяют по количеству людей, которым показана реклама, эффективность работы каждого электронного мобильного информационного устройства пользователя-рекламоносителя средствами самого электронного мобильного информационного устройства пользователя-рекламоносителя, при этом количество людей определяют методами распознавания лиц на изображениях, полученных от видеокамеры электронного мобильного

информационного устройства.

5. Способ по п. 1, отличающийся тем, что определяют по количеству людей, которым показана реклама, эффективность работы каждого электронного мобильного информационного устройства пользователя-рекламоносителя средствами сервера, при этом количество людей определяют методами распознавания лиц на изображениях, полученных от видеокамеры электронного мобильного информационного устройства.

6. Способ по п. 1, отличающийся тем, что определяют с помощью расположенного на сервере вычислительного блока стоимость рекламной компании для пользователя-рекламодателя, которую высчитывают в зависимости от количества показов и тарифа, и отслеживают поступление соответствующей оплаты запроса на рекламу товаров и/или услуг от пользователя-рекламодателя.

7. Способ по п. 1, отличающийся тем, что определяют с помощью расположенного на сервере вычислительного блока размер вознаграждения за показанные рекламные компании для пользователя-рекламоносителя, которую высчитывают в зависимости от количества показов и тарифа, и отслеживают перечисление соответствующей оплаты вознаграждения пользователям-рекламоносителям.

8. Способ по п. 1, отличающийся тем, что выбирают из множества электронных мобильных информационных устройств пользователей-рекламоносителей только одно, которые относятся к пользователю-рекламоносителю, в случае, когда пользователь-рекламоноситель сам является пользователем-рекламодателем.

9. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве одного из параметров рекламы выбирают местоположение электронных мобильных информационных устройств пользователей-рекламоносителей, которое вычисляют средствами сервера методом триангуляции сотовой сети, к

которой относится указанное устройство.

10. Система для рекламы товаров и/или услуг, включающая в себя

- клиентские устройства пользователей-рекламоносителей,
- клиентские устройства пользователей-рекламодателей,
- соединенные посредством объединенной сети с удаленным сервером,

содержащим вычислительный модуль

отличающаяся тем, что

- удаленный сервер включает в себя соединенную с вычислительным модулем базу данных запросов на рекламу товаров и/или услуг, содержащую данные о товарах и/или услугах, включающие также такие параметры как: место показа, время показа, количество, частоту и продолжительность показов рекламы,

- удаленный сервер включает в себя соединенный с вычислительным модулем модуль приема и передачи информации по сети GSM,

- система для рекламы товаров и/или услуг дополнительно включает в себя соединенные посредством сети GSM с удаленным сервером электронные мобильные информационные устройства пользователей-рекламоносителей, включающие в себя расположенные в одном корпусе дисплей, соединенный с модулем GSM с СИМ-картой, блоком питания и видеокамерой, причем видеокамера направлена в ту же сторону, что и дисплей,

- удаленный сервер включает в себя соединенную с вычислительным модулем базу данных электронных мобильных информационных устройств пользователей-рекламоносителей по их идентификационным номерам СИМ-карты, содержащую данные, соответствующие работе указанных устройств пользователей-рекламоносителей в активном режиме, координаты всех указанных устройств пользователей-рекламоносителей, изображения, полученные с помощью видеокамер, параметры рекламных предложений,

которые они готовы показывать.

11. Система для рекламы товаров и/или услуг по п. 10, отличающаяся тем, что электронные мобильные информационные устройства пользователей-рекламоносителей специально адаптированы к креплению на сумке и имеют приспособление для крепления указанного устройства на сумке пользователя-рекламоносителя.

12. Система для рекламы товаров и/или услуг по п. 10, отличающаяся тем, что электронные мобильные информационные устройства пользователей-рекламоносителей специально адаптированы к креплению на головном уборе и имеют приспособление для крепления указанного устройства на головном уборе пользователя-рекламоносителя.

13. Система для рекламы товаров и/или услуг по п. 10, отличающаяся тем, что электронные мобильные информационные устройства пользователей-рекламоносителей специально адаптированы к креплению на очках и имеют приспособление для крепления указанного устройства на очках пользователя-рекламоносителя.

14. Система для рекламы товаров и/или услуг по п. 10, отличающаяся тем, что электронные мобильные информационные устройства пользователей-рекламоносителей специально адаптированы к креплению на стекле и имеют приспособление для крепления указанного устройства на стекле.

15. Система для рекламы товаров и/или услуг по п. 10, отличающаяся тем, что электронные мобильные информационные устройства пользователей-рекламоносителей специально адаптированы к креплению на теле и имеют приспособление для крепления указанного устройства на теле пользователя-рекламоносителя.

16. Система для рекламы товаров и/или услуг по п. 15, отличающаяся тем, что приспособление для крепления указанного устройства на теле

пользователя-рекламоносителя выполнено в виде прорезиненной ленты или ленты с застежкой.».

При вынесении решения Роспатента от 24.11.2015 об отказе в выдаче патента на изобретение к рассмотрению была принята вышеприведенная формула.

В решении Роспатента сделаны следующие выводы:

- заявленное предложение по независимому пункту 1 указанной выше формулы не является изобретением, поскольку относится к методу хозяйственной деятельности;

- решение по независимому пункту 10 не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень», поскольку явным образом следует из предшествующего дате приоритета заявки уровня техники.

В подтверждение вывода о несоответствии предложения по независимому пункту 10 условию патентоспособности «изобретательский уровень» в решении Роспатента приведены сведения из патентных документов US 20130059526 (далее – [1]) и US 20140139742 (далее – [2]).

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

Заявитель отмечает, что из представленных в решении Роспатента патентных документов не следует явным образом вся совокупность признаков независимого пункта 10 приведенной выше формулы, а способ по независимому пункту 1 характеризует техническое решение.

При этом заявителем в возражении представлен вариант скорректированной формулы с учётом доводов решения Роспатента.

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

С учетом даты подачи заявки (02.12.2014) 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).

Согласно пункту 1 статьи 1350 Кодекса в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).

Согласно пункту 5 статьи 1350 Кодекса не являются изобретениями, в частности, правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности.

В соответствии с настоящим пунктом исключается возможность отнесения этих объектов к изобретениям только в случае, когда заявка на выдачу патента на изобретение касается этих объектов как таковых.

Согласно пункту 10.7.4.3 Регламента ИЗ сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата.

Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим 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; повышении иммуногенности вакцины; повышении устойчивости растения к фитопатогенам; получении антител с определенной направленностью; повышении быстродействия или уменьшении требуемого объема оперативной памяти компьютера.

Технический результат выражается таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники его смыслового содержания.

Получаемый результат не считается имеющим технический характер, в частности, если он достигается лишь благодаря соблюдению определенного порядка при осуществлении тех или иных видов деятельности на основе договоренности между ее участниками или установленных правил.

Согласно подпункту 1 пункта 24.5 Регламента ИЗ заявленное предложение проверяется на соответствие условиям патентоспособности «промышленная применимость», «новизна» и «изобретательский уровень», если в отношении него не сделан вывод о том, что оно относится к исключенным из патентной охраны.

Существо заявленной группы изобретений выражено в приведенной выше формуле, которую коллегия принимает к рассмотрению.

Как следует из описания и формулы, характеризующей группу изобретений, заявленные предложения направлены на решение вопросов организации представления рекламной информации с использованием сети Интернет и клиентских электронных устройств пользователей. Данные электронные устройства пользователей, осуществляющие сбор и визуализацию необходимой информации, представляют собой, как это следует из описания заявки (см. с. 4, 5), такие аппаратные средства, как планшетные компьютеры и смартфоны. Сбор и обработка информации происходит благодаря применению на данных аппаратных средствах (компьютерах) соответствующего программного обеспечения, которое позволяет регулировать процесс получения и представления информации. В заявленном предложении также используются и иные аппаратно-технические средства (удалённый сервер с базой данных запросов на рекламу товаров и/или услуг) для обеспечения регулирования процесса показа рекламной информации и её содержания. Причём указанные планшетные компьютеры и смартфоны согласно концепции заявленного предложения, используются пользователями для рекламирования того или иного вида товаров или услуг по определённой договорённости с поставщиками данной рекламной информации.

Исходя из изложенного, можно констатировать, что задействованные в процессе рекламирования товаров и/или услуг технические средства используются по своему прямому назначению и не претерпевают каких-либо конструктивных изменений.

При этом, как отмечено в описании заявки, целью предложенного решения является создание способа рекламы товаров и/или услуг, позволяющего обеспечить расширение функциональных возможностей

рекламы за счёт обеспечения возможности показывать рекламу в большем количестве мест и большему кругу лиц при одновременном повышении эффективности рекламы. Данная цель достигается благодаря предварительной договорённости между участниками процесса рекламирования, в котором данные участники (пользователи-рекламоносители) представляют рекламную информацию определённому кругу лиц посредством использования планшетных компьютеров и/или смартфонов.

Результатом таких действий, как можно установить из описания заявленного изобретения, является увеличение круга лиц, получающих соответствующую рекламную информацию и, соответственно, повышение эффективности рекламы. Однако, такой результат не может считаться имеющим технический характер, так как не является характеристикой технического эффекта, явления или свойства. Кроме того, данный результат не проявляется объективно, поскольку достигается лишь благодаря соблюдению определенного порядка при осуществлении визуализации рекламной информации или воспроизведении аудио сообщения. Причём возможность достижения данного результата обусловлена выполнением пользователями-рекламоносителями установленных правил. Данные правила включают обязанности пользователей транслировать рекламную информацию в общественных местах посредством, в частности, закреплённых на их одежде устройств с экранами (как было указано выше данными устройствами могут быть планшетные компьютеры или смартфоны).

Таким образом, можно констатировать, что существо заявленного предложения выражается в совокупности приёмов и операций, осуществляемых субъектами согласно предписаниям, направленных на обеспечение организации и эффективного управления представлением

рекламной информации. При этом не достигается какой-либо технический результат.

Из изложенного выше следует, что предложенное решение по независимому пункту 1 указанной выше формулы изобретения представляет собой метод хозяйственной деятельности.

Таким образом, в возражении отсутствуют доводы, позволяющие сделать вывод о неправомерности решения Роспатента в отношении объекта по независимому пункту 1 формулы.

Что касается системы по независимому пункту 10 формулы изобретения, то данное решение не может быть отнесено к техническому по основаниям, изложенным ниже.

Согласно независимому пункту 10 указанной выше формулы система содержит ряд технических средств – сервер, сеть Интернет, клиентские электронные устройства (планшетные компьютеры и/или смартфоны). Данные средства используются по своему прямому назначению согласно определённым предписаниям и договорённостям между участвующими лицами в процессе рекламирования.

Результатом такого использования, как можно установить из описания заявленного изобретения, является увеличение круга лиц, получающих соответствующую рекламную информацию и, соответственно, повышение эффективности рекламы.

Однако, такой результат не может считаться имеющим технический характер, так как не является характеристикой технического эффекта, явления или свойства, а также не проявляется объективно, поскольку достигается лишь благодаря соблюдению определенного порядка при осуществлении визуализации рекламной информации или воспроизведении аудио сообщения.

Таким образом, можно констатировать, что в результате

взаимодействия указанных выше средств посредством определённого программного обеспечения и предписаний между участниками процесса рекламирования, не достигается технический результат, а решение в целом носит нетехнический характер.

Из изложенного выше следует, что предложенное решение по независимому пункту 10 указанной выше формулы не может быть признано техническим (см. пункт 1 статьи 1350 Кодекса).

Указанные выше доводы были доведены до сведения заявителя на заседании коллегии от 04.05.2016.

В соответствии с тем, что заявленная система не может быть признана техническим решением, анализ доводов решения Роспатента и возражения, касающихся несоответствия его условию патентоспособности «изобретательский уровень», не проводился (см. подпункт 1 пункта 24.5 Регламента ИЗ).

Что касается скорректированной формулы, характеризующей группу изобретений, представленной в возражении, то внесенные в неё уточнения не меняют характера заявленных решений в целом.

Таким образом, внесенные заявителем в скорректированную формулу изменения не устраняют причин, послуживших основанием для сделанного выше вывода.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.02.2016, изменить решение Роспатента от 24.11.2015 и отказать в выдаче патента на изобретение по вновь выявленным обстоятельствам.