

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

Коллегия палаты по патентным спорам 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 поступившее 07.09.2010 от Новикова Алексея Марковича (далее – заявитель) возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) от 12.08.2010 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2009126658/21, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Способ рекламы и платной коммуникации в сети Интернет», совокупность признаков которого изложена в уточненной формуле изобретения, представленной 28.07.2009, в следующей редакции:

«1. Способ рекламы и платной коммуникации в сети Интернет с помощью веб-форм объявлений, опросов, конкурсов, голосований и форумов, отличающийся тем, что эти мероприятия используют с целью рекламы или получения прибыли.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что готовые веб-формы мероприятий имеют стоимость участия в них пользователя или его посещения этих мероприятий.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что веб-формы имеют наличие готовых шаблонов веб-форм объявлений, опросов, конкурсов, голосований и форумов для создания этих мероприятий любым пользователем сети интернет».

Данная формула изобретения была принята к рассмотрению при экспертизе заявки по существу.

По результатам рассмотрения Роспатент принял решение об отказе в выдаче патента, мотивированное тем, что заявленное изобретение не является техническим

решением и относится к объектам, которым в соответствии с пунктом 5 статьи 1350 Кодекса не может быть предоставлена правовая охрана в качестве изобретений.

В решении Роспатента отмечено, что скорректированная заявителем формула изобретения, представленная с дополнительными материалами 09.07.2010, изменяет сущность заявленного изобретения и не может быть принята к рассмотрению, т.к. содержит признаки «с помощью веб-форм ... тестов, игр ... с возможностью комментариев», «веб-формы имеют наличие готовых шаблонов ... тестов, игр ... с возможностью комментариев», не раскрытые на дату приоритета в документах, послуживших основанием для его установления. В связи с данным обстоятельством предложенное изобретение было рассмотрено в объеме признаков вышеприведенной формулы.

В отношении невозможности предоставления охраны заявленному способу в качестве изобретения в решении Роспатента указано, что заявленное предложение не является техническим решением, поскольку обеспечиваемый им результат не носит технический характер, а также не может быть отнесено к способам как объектам изобретения в смысле положений пункта 1 статьи 1350 Кодекса.

Кроме того, в решении Роспатента сделан вывод о том, что содержащиеся в формуле признаки характеризуют правила хозяйственной деятельности, направленной на повышение материальной заинтересованности пользователей сети Интернет в участии в мероприятиях.

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение в палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с указанным решением, приведя следующие доводы.

По мнению лица, подавшего возражение, предложенный способ является техническим решением и не относится к правилам хозяйственной деятельности. В обосновании технического характера решения в возражении указано, что признаки заявленной формулы «шаблоны веб-форм» и «готовые веб-формы» являются материальными объектами, имеющими «технические и физические характеристики», которые могут быть рассмотрены в качестве технического

результата. К таким характеристикам веб-форм отнесены «размер (выраженный в пикселях), вес (выраженный в байтах), определенная форма (обладают внешностью), цвет (обладают отличимостью), транспортабельность (их можно копировать и переносить), изменяемость (их можно редактировать on-line)...формы позволяют запоминать действия пользователя..., ...формы позволяют оценивать действия пользователя..., ...). ...формы являются реальным инструментом пользователя... и т.д....». Для подтверждения невозможности отнесения заявленного способа к правилам хозяйственной деятельности в возражении приведены словарно-справочные определения понятий «правило» и «хозяйственная деятельность».

Кроме того, в возражении выражено мнение, что уточненная формула изобретения, представленная 09.07.2010, не изменяет сущность заявленного изобретения и может быть принята к рассмотрению. Данное мнение обосновано тем, что включение признаков «тесты», «игры» и «комментарии» в формулу изобретения не требует изменений «шаблона веб-формы», при этом «данная поправка не несет какого-либо изменения смысла изобретения».

Дополнительно к возражению приложена скорректированная формула изобретения в следующей редакции:

«1. Способ рекламы и платной коммуникации в сети Интернет с помощью веб-форм опросов, тестов, игр, конкурсов, голосований и объявлений с возможностью комментариев, а также возможных комбинаций этих веб-форм друг с другом, отличающийся тем, что эти мероприятия становятся рекламными.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что готовые веб-формы мероприятий имеют стоимость участия в них пользователя или его посещения этих мероприятий.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что веб-формы имеют наличие готовых шаблонов веб-форм опросов, тестов, игр, конкурсов, голосований и объявлений с возможностью комментариев, для создания этих мероприятий любым пользователем сети Интернет».

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты поступления заявки (14.07.2009) правовая база для оценки охраноспособности 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 2008 г. № 327, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.02.2009 № 13413 и опубликованным в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 25.05.2009 № 21 (далее – Регламент ИЗ) и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 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).

В соответствии с пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, не являются изобретениями:

- 1) открытия;
- 2) научные теории и математические методы;
- 3) решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;
- 4) правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;
- 5) программы для ЭВМ;
- 6) решения, заключающиеся только в представлении информации.

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 подпункту 1 пункта 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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1378 Кодекса, заявитель вправе внести в документы заявки исправления и уточнения без изменения сущности заявленного изобретения до принятия по этой заявке решения о выдаче патента либо решения об отказе в выдаче патента.

Согласно подпункту 3 пункта 24.7 Регламента ИЗ, дополнительные материалы признаются изменяющими сущность заявленного изобретения, если они содержат подлежащие включению в формулу признаки, не раскрытые на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи.

Существо изобретения выражено в приведенной выше формуле изобретения.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и доводов возражения, показал следующее.

Можно согласиться с мнением, выраженным в решении Роспатента о том, что представленная 09.07.2010 заявителем формула изменяет сущность предложенного изобретения. Действительно, признаки упомянутой формулы «с помощью веб-форм ... тестов, игр ... с возможностью комментариев» (п.1 формулы), «веб-формы имеют наличие готовых шаблонов ... тестов, игр ... с возможностью комментариев (п.3 формулы)» не раскрыты на дату приоритета в описании и формуле изобретения, а, следовательно, такая формула признается изменяющей сущность заявленного изобретения и не может быть принята к рассмотрению (подпункт 3 пункта 24.7 Регламента ИЗ). Довод заявителя о том, что использование признаков «тесты», «игры» и «комментарии» не требует изменений в «шаблоне веб-формы» и поэтому «данная поправка не несет какого-либо изменения смысла изобретения» не может опровергнуть вышеизложенный вывод, поскольку, согласно процитированному выше пункту Регламента ИЗ, критерием, в соответствии с которым устанавливается факт изменения сущности изобретения, служит именно отсутствие раскрытия признаков, подлежащих включению в формулу изобретения, в первоначальных материалах заявки, а не их влияние «на смысл изобретения». Поскольку формула изобретения, представленная 09.07.2011, по изложенным выше причинам, не могла быть принята к рассмотрению, заявленное изобретение было рассмотрено в объеме признаков приведенной выше формулы.

В отношении доводов, содержащихся в решении Роспатента и доводов возражения, касающихся возможности охраны заявленного объекта в качестве изобретения, необходимо отметить следующее.

В описании изобретения, представленным заявителем 27.05.2010, указано, что заявленный способ позволяет достичь следующие результаты: «облегчение создания собственных рекламных (BTL) мероприятий любым пользователем Интернет, прямая материальная заинтересованность участия пользователей в рекламных акциях и коммуникации между собой, а также снижение себестоимости

рекламы». Указанные результаты нельзя признать техническими, поскольку они не являются характеристиками каких-либо технических эффектов, явлений, свойств и т.п. и, кроме того, достигаются лишь благодаря соблюдению определенного порядка при осуществлении тех или иных видов деятельности на основе договоренности между ее участниками, а именно, обусловлены обязательствами рекламодателя обеспечить выплату вознаграждения пользователю в случае его участия в рекламной акции путем заполнения размещенных в сети Интернет определенных веб-форм объявлений, опросов, конкурсов, голосований и форумов. При этом следует отметить, что в предложенном способе действительно предполагается использование материальных объектов – организационно-технических средств, таких как сеть Интернет, средств для отображения и хранения веб-форм (информации), которые, как справедливо отмечено заявителем, имеют определенные технические характеристики, такие как размер, вес, способность хранить, отображать и передавать информацию и т.п. Однако данные характеристики отражают лишь объективные свойства указанных средств и не являются следствием осуществления предложенного способа, а именно, результатом использования веб-форм объявлений, опросов, конкурсов, голосований и форумов в рекламной акции и платной коммуникации в сети Интернет. При этом и в материалах заявки и в материалах возражения отсутствует указание на характеристики каких-либо технических эффектов, свойств и т.п., которые объективно проявлялись бы при осуществлении именно заявленного способа. Таким образом, нет оснований признать, что наличие признаков заявленной формулы создает какой-либо технический результат, в связи с чем и на основании подпункта 1 пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ предложенное решение не может быть признано техническим. Кроме того, необходимо отметить, что в предложенной формуле отсутствуют характеристики каких-либо действий, которые необходимо осуществить в рамках заявленного способа, а указывается только на возможность использования «веб-форм объявлений, опросов...» в способе рекламы и платной коммуникации в сети Интернет с целью получения прибыли. Таким образом, предложенное решение, охарактеризованное такой формулой, не может быть

отнесено к способам в смысле положений пункта 1 статьи 1350 Кодекса, согласно которому способ - это процесс осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств.

Отсутствие технического характера у предложенного решения, а также невозможность отнесения его к способам как процессам осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств, обуславливает вывод о невозможности предоставления заявленному предложению охраны в качестве изобретения (пункт 1 статьи 1350 Кодекса).

Что касается отнесения заявленного предложения к правилам хозяйственной деятельности, то необходимо отметить следующее. В предложенной формуле не содержится каких-либо предписаний, в соответствии с которыми следует проводить способ рекламы и платной коммуникации, в связи с чем не представляется возможным отнести заявленный способ к правилам хозяйственной деятельности как таковым. Однако, следует обратить внимание на то, что отсутствие технического характера у заявленного решения, по указанным выше причинам, уже является в соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Кодекса достаточным основанием для вывода о невозможности предоставления охраны предложенному способу в качестве изобретения.

В отношении приведенной в возражении измененной формулы изобретения, необходимо отметить, что она по-прежнему включает признаки «с помощью веб-форм ... тестов, игр ... с возможностью комментариев», «веб-формы имеют наличие готовых шаблонов ... тестов, игр ... с возможностью комментариев», которые не раскрыты на дату приоритета в описании и формуле изобретения и поэтому не может быть принята к рассмотрению в соответствии с подпунктом 3 пункта 24.7 Регламента ИЗ.

Таким образом, в возражении отсутствуют доводы, опровергающие вывод решения об отказе в выдаче патента о невозможности отнесения заявленного предложения к изобретениям как таковым.

В корреспонденции, поступившей 03.02.2011, лицо, подавшее возражение, выразило мнение о том, что резолютивная часть решения, оглашенная на заседании

коллегии палаты по патентным спорам, не обоснована, при том, что в возражении доказана «реальность изобретения», в связи с чем выражена просьба не публиковать «изобретение» в «официальных источниках ФИПС», дать «толковое разъяснение» «допущенной ошибки», а также «разъяснить ...права на приоритет от заявки № 2009126658». При этом в обосновании своей позиции о техническом характере заявленного способа, а также о возможности принятия к рассмотрению формулы, представленной 09.07.2010, лицо, подавшее возражение, приводит доводы, по существу повторяющие доводы, изложенные в возражении.

Что касается вопросов, изложенных в указанной корреспонденции и касающихся возможности отнесения заявленного предложения к решениям, охраняемым в Российской Федерации в качестве изобретения, необходимо отметить, что данные вопросы подробно рассмотрены выше.

В отношении просьбы лица, подавшего возражение, не осуществлять публикацию заявки на изобретение №2009126658/21, необходимо отметить, что данная заявка уже была опубликована в срок, предусмотренный пунктом 1 статьи 1385 Кодекса (20.01.2011, бюл. №2).

Что касается возможности установления приоритета «от заявки № 2009126658», то следует сообщить, что заявитель имеет право при подаче новой заявки испросить приоритет по более ранней дате, чем дата ее подачи, при этом условия, необходимые для установления такого приоритета, приведены в пунктах 2-4 статьи 1381 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности

отказать в удовлетворении возражения от 07.09.2010, решение Роспатента от 12.08.2010 об отказе в выдаче патента оставить в силе.