

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 возражение, поступившее 19.08.2010, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2355043, поданное ООО Агенство по товарным знакам, изобретениям и авторским правам “Ваша Интеллектуальная Собственность” (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2355043 на изобретение “Способ рекламирования и система для его осуществления” выдан по заявке №2008119958/12 с приоритетом от 21.05.2008 на имя Ткачева Ю.А. (далее – патентообладатель) со следующей формулой:

“1. Способ рекламирования путем размещения дополнительных аудиовизуальных информационных блоков в информации, передаваемой пользователю по телекоммуникационной сети, при котором каждый блок аудиовизуальной информации, отправляемый пользователю, добавляют к данным, передаваемым пользователю по телекоммуникационной сети, без их искажения и воспроизводят их на оконечном (абонентском, пользовательском) оборудовании телекоммуникационной сети, отличающийся тем, что добавление блока с аудиовизуальной информацией, к передаваемым пользователю данным осуществляют путем присоединения или прикрепления без ограничения размеров одного или нескольких дополнительных информационных блоков, а воспроизведение осуществляют неоднократно, периодически с продолжительностью, заданной рекламодателем в течение регулируемого

промежутка времени, при этом дополнительная информация высылается пользователю отдельно от оригинальной, которая не модифицируется и доступна пользователю в том виде, в котором она отослана ему с узла, содержащего запрошенный контент.

2. Система для осуществления способа по п.1, содержащая оборудование, предоставляющее пользователю доступ к телекоммуникационной сети, базу данных дополнительных аудиовизуальных информационных блоков и программно-аппаратный комплекс обработки запросов и ответов пользователя путем добавления к данным, передаваемым пользователю по телекоммуникационной сети, дополнительного блока аудиовизуальной информации, с возможностью последующего воспроизведения последнего, без искажения данных, отличающееся тем, что программно-аппаратный комплекс обработки запросов и ответов пользователя выполнен с возможностью добавления к упомянутым данным одного или нескольких поставщиков оригинальной информации одного или нескольких дополнительных блоков аудиовизуальной информации путем присоединения или прикрепления без ограничения размеров дополнительного информационного блока одного или нескольких поставщиков дополнительной информации, с возможностью неоднократного, периодического воспроизведения последнего с заданной длительностью в течение регулируемого промежутка времени, в качестве телекоммуникационной сети используется локальная или глобальная компьютерная сеть, а воспроизведение осуществляется на конечном (абонентском, пользовательском) оборудовании телекоммуникационной сети.”

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, поступило возражение, в котором указано, что способ рекламирования по пункту 1 формулы оспариваемого патента не является изобретением, т.к. является решением, заключающемся только в представлении информации, а система для осуществления способа по пункту 2 формулы не является техническим решением.

В возражении также отмечено, что “... указанный патент не соответствует

требованиям, предъявляемым действующим законодательством к изобретениям на “способ” и “устройство”.

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя, который в своем отзыве по мотивам возражения, представленном на заседании коллегии палаты по патентным спорам 20.09.2011, отметил, что “... п.1 формулы патента на изобретение РФ № 2355043 имеет все признаки, характеризующие способ... п.2 формулы патента... имеет все признаки, характеризующие устройство...”

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

С учетом даты поступления заявки (21.05.2008) правовая база для оценки патентоспособности заявленной группы изобретений включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные 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), 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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1398 Кодекса, патент на изобретение может быть в течение срока его действия признан недействительным полностью или частично в случаях:

1) несоответствия изобретения условиям патентоспособности, установленным настоящим Кодексом;

2) наличия в формуле изобретения признаков, отсутствовавших на дату подачи заявки в описании изобретения и в формуле изобретения (если заявка на изобретение на дату ее подачи содержала такую формулу);

3) выдачи патента при наличии нескольких заявок на идентичные изобретения, имеющих одну и ту же дату приоритета;

4) выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом, или без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом.

В соответствии с пунктом 2.1 Правил ИЗ, в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту или способу.

В соответствии с пунктом 2.1.1 Правил ИЗ, продуктом как объектом изобретения является, в частности, устройство, вещество, штамм микроорганизма, культура (линия) клеток растений или животных, генетическая конструкция. К устройствам относятся конструкции и изделия.

В соответствии с пунктом 2.1.2 Правил ИЗ, способом как объектом изобретения является процесс осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств.

В соответствии с подпунктом (1.1) пункта 3.2.4.3 Правил 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; в повышении иммуногенности вакцины; в повышении устойчивости растения к фитопатогенам; в получении антител с определенной направленностью; в повышении быстродействия или уменьшении требуемого объема оперативной памяти компьютера. 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;
- заключается только в получении той или иной информации и достигается только благодаря применению математического метода, программы для электронной вычислительной машины или используемого в ней алгоритма;
- обусловлен только особенностями смыслового содержания информации, представленной в той или иной форме на каком-либо носителе;
- заключается в занимательности и зрелищности.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 3.2.4.3 Правил ИЗ, для характеристики устройств используются, в частности, следующие признаки:

- наличие конструктивного (конструктивных) элемента (элементов);

- наличие связи между элементами;
- взаимное расположение элементов;
- форма выполнения элемента (элементов) или устройства в целом, в частности геометрическая форма;
- форма выполнения связи между элементами;
- параметры и другие характеристики элемента (элементов) и их взаимосвязь;
- материал, из которого выполнен элемент (элементы) или устройство в целом;
- среда выполняющая функцию элемента.

В соответствии с подпунктом (8) пункта 3.2.4.3 Правил ИЗ, для характеристики способов используются, в частности, следующие признаки:

- наличие действия или совокупности действий;
- порядок выполнения действий во времени (последовательно, одновременно, в различных сочетаниях и т.п.);
- условия осуществления действий; режим; использование веществ (исходного сырья, реагентов, катализаторов и т.д.), устройств (приспособлений, инструментов, оборудования и т.д.), штаммов микроорганизмов, линий клеток растений или животных.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 19.5 Правил ИЗ, проверка патентоспособности заявленного предложения начинается с установления того, может ли оно быть признано относящимся к изобретениям. Заявленное предложение не признается относящимся к изобретениям, если оно обеспечивает получение только такого результата, который с учетом положений подпункта (1.1) пункта 3.2.4.3 Правил ИЗ не является техническим или не может быть признан относящимся к средству, воплощающему изобретение.

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

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя показал следующее.

В качестве технического результата, достигаемого группой изобретений по оспариваемому патенту, в описании к патенту указано “повышение производительности средств распространения рекламных и информационных материалов, и повышение эффективности рекламного воздействия, а также – реализация метода подачи дополнительной информации пользователю сети передачи данных в течение времени приема данных пользователем из указанной сети без изменения содержания оригинальной информации, получаемой пользователем, вне зависимости от размера и местоположения оригинальной и дополнительной информации”.

В отношении результата, заключающегося в повышении производительности средств распространения рекламных и информационных материалов следует отметить, что, как явно следует из материалов заявки, этот результат достигается за счет наличия дополнительных аудиовизуальных блоков в передаваемой информации. При получении пользователем ответа с запрашиваемой информацией, программное обеспечение оконечного (абонентского, пользовательского) оборудования телекоммуникационной сети воспроизводит (отображает) полученный ответ, в том числе воспроизводится (отображается) и дополнительная информация из информационного блока.

Таким образом, этот результат заключается только в получении той или иной информации и достигается только благодаря применению программы для электронной вычислительной машины или используемого в ней алгоритма.

Следовательно, указанный результат не считается имеющим технический характер (подпункт (1.1) пункта 3.2.4.3 Правил ИЗ).

Что касается результата, заключающегося в повышении эффективности рекламного воздействия, то этот результат не представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства. При этом, повышение эффективности рекламного воздействия является субъективным фактором, т.е. не носит объективный характер (люди по разному реагируют на рекламу).

Таким образом, данный результат также не является техническим.

Результат, заключающийся в реализации метода подачи дополнительной информации пользователю сети передачи данных в течение времени приема

данных пользователем из указанной сети без изменения содержания оригинальной информации, получаемой пользователем, вне зависимости от размера и местоположения оригинальной и дополнительной информации также не является характеристикой эффекта, явления свойства и т.п. Этот результат характеризует задачу.

В отношении указания на независимость от размера оригинальной и дополнительной информации, следует отметить, что передача информации осуществляется пакетами или кадрами, при этом, размер пакета или кадра зависит от используемого в сети протокола передачи (Норенков И.П. и др. “Телекоммуникационные технологии и сети”, Москва, МГТУ им. Баумана, 1998, с. 6, 10, 11, 13-16, 19, 21, 70, 71, 83, 84, 88-95), т.е. размер передаваемой информации зависит от используемого протокола передачи данных. Скорость работы компьютера и объем обрабатываемых данных зависит от объема памяти и типа процессора (Фигурнов В.Э. “IBM для пользователя”, Москва, Финансы и статистика, 1997, с. 33-35). Следовательно, при получении данных из сети, компьютер может обработать только определенный объем этих данных (в зависимости от объема памяти и скорости процессора), причем объем (размер) данных ограничивается типом используемого протокола и не может превышать размер памяти компьютера пользователя.

Таким образом, результат, заключающийся в реализации метода подачи дополнительной информации пользователю сети вне зависимости от размера этой передаваемой информации, не достигается, т.е. не проявляется объективно.

Следовательно, указанные результаты не имеют технического характера и объективно не проявляются, т.е не являются техническими согласно подпункту (1.1) пункта 3.2.4.3 Правил ИЗ.

Исходя из изложенного, в соответствии с подпунктом 1 пункта 19.5. Правил ИЗ, решения по независимым пунктам 1 и 2 формулы оспариваемого патента не могут быть признаны относящимися к изобретениям, т.к. обеспечивают получение только таких результатов, которые не являются техническими.

В отношении доводов лица, подавшего возражение, касающихся того, что

“указанный патент не соответствует требованиям, предъявляемым действующим законодательством к изобретениям на “способ” и “устройство” необходимо отметить, что несоответствие изобретения таким требованиям не является основанием для оспаривания патента (пункт 1 статьи 1398 Кодекса). Таким образом, рассмотрение указанных доводов представляется нецелесообразным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.05.2011, патент на изобретение № 2355043 признать недействительным полностью.