

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 21.08.2012 от ЗАО «Санта» (далее – заявитель) возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 21.06.2012 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2010107001/12, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Средство для рекламы», совокупность признаков которого изложена в формуле, представленной на дату подачи заявки в следующей редакции:

«1. Средство для рекламы, содержащее рекламный носитель, представляющий собой объемно-пространственную структуру, состоящую из совокупности плоских участков, на которых расположены рекламные изображения, отличающееся тем, что рекламный носитель выполнен в виде единого плоского листа, а пространственная структура формируется перегибами единого плоского листа по линиям между плоскими участками.

2. Средство для рекламы по п.1, отличающееся тем, что рекламный носитель выполнен в виде бумажного листа.

3. Средство для рекламы по п.1, отличающееся тем, что на месте перегибов печатным способом нанесены метки, по которым производится изгиб единого плоского листа-заготовки.

4. Средство для рекламы по п.1, отличающееся тем, что на месте перегибов нанесены прорезы направленные внутрь единого плоского листа.

5. Средство для рекламы по п.1, отличающееся тем, что на месте перегибов нанесены отверстия направленные внутрь единого плоского листа».

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

По результатам рассмотрения заявки Роспатент принял решение об отказе в выдаче патента, мотивированное тем, что заявленное изобретение не соответствует условию патентоспособности «новизна».

В решении Роспатента отмечено, что из патента на полезную модель RU 10927 U1, опубликованного 16.08.1999 (далее – [1]) известно средство для рекламы, которому присущи все признаки, содержащиеся в независимом пункте формулы заявленного изобретения.

В отношении зависимых пунктов формулы заявленного изобретения в решении Роспатента указано, что признаки пункта 2 известны из патента [1], признаки пункта 3 - из патента на полезную модель RU 63775 U1, опубликованного 10.06.2007 (далее – [2]), а признаки пунктов 4 и 5 - из патента на изобретение RU 2264956, опубликованного 27.11.2005 (далее – [3]).

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, отметив, что в устройстве по патенту [1] рекламным носителем является гофрированный складной светозащитный экран, «отсутствующий в заявленном решении».

По мнению заявителя, «гофрированный (картон, бумага) обозначает волнообразно изогнутый материал». В заявленном решении «волнообразно изогнутого листа бумаги» нет.

Кроме того, в возражении указано, что предложенное изобретение и решение по патенту [1] относятся к разным областям техники, а, именно, решение по патенту [1] относится к наружной рекламе, размещаемой под стеклом автомобиля, а

заявленное изобретение предназначено для рекламы, размещаемой внутри помещения, например, на рабочем столе.

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

С учетом даты подачи заявки (25.02.2010) правовая база для оценки охраноспособности заявленного предложения включает упомянутый выше 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 изобретению представляется 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. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

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.

Существо заявленного предложения выражено в приведенной выше формуле.

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

Из патента [1] известно средство для рекламы, содержащее рекламный носитель 1, представляющий собой объемно-пространственную структуру, состоящую из совокупности плоских участков, на которых расположены рекламные изображения 6, при этом рекламный носитель 1 выполнен в виде единого плоского листа, а пространственная структура формируется перегибами единого плоского листа по линиям между плоскими участками (см. абз. 5 и 6 на с.6 и абз. 1 и 2 на с.7 описания и фиг.1-4 графических материалов к патенту [1]).

Исходя из изложенного можно сделать вывод о том, что из патента [1] известно средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам независимого пункта формулы заявленного изобретения, включая характеристику назначения.

Мнение заявителя о том, что в решении по патенту [1] рекламный носитель выполнен в виде волнообразно изогнутого листа и не характеризуется пространственной структурой, сформированной перегибами единого плоского листа по линиям между плоскими участками, не соответствует действительности.

Так, в описании к патенту [1] указано, что рекламный носитель информации выполнен в виде гофрированного складного светозащитного экрана. Согласно словарно-справочному определению: «гофрирование» - это операция по прессованию складок – образование гофр. При этом при гофрировании могут образовываться «круглые», «трапецеидальные» или «треугольные» гофры (см. Новый политехнический словарь, под редакцией А.Ю. Ишлинского, М: «Большая советская энциклопедия», 2000 г, с. 121, далее – [4]). Таким образом, из приведенного определения следует, что гофры могут представлять собой расположенные между линиями перегиба как изогнутые участки поверхности (круглые гофры), так и - плоские участки поверхности (трапецеидальные, треугольные гофры). То, что рекламный носитель по патенту [1] выполнен в виде именно плоских гофр, т.е. его структура сформирована перегибами плоского листа по линиям между плоскими участками, следует из фиг. 1 графических материалов к патенту [1]. Следует также отметить, что в корреспонденции, поступившей 31.01.2012, характеризуя

устройство по патенту [1], заявитель указал на присущность упомянутого выше признака данному устройству (см. абз.4 на с.1 уточненного заявителем описания).

Что касается указания заявителя на использование предложенного решения внутри помещений, а решения по патенту [1] – в качестве наружной рекламы, то необходимо отметить, что при совпадении конструкций заявленного и известного средства для рекламы его установка внутри или вне помещения диктуется только предпочтениями пользователя. При этом указанная область использования не характеризует назначение заявленного изобретения, которое выражено в родовом понятии принятой к рассмотрению формулы как средство для рекламы.

В отношении зависимых пунктов формулы заявленного изобретения можно согласиться с мнением, выраженным в решении Роспатента, о том, что признаки пункта 2 известны из патента [1] (см. последний абзац на с.6 описания к патенту [1]), признаки пункта 3 - из патента [2] (см. абз.9-14 на с.3 описания к патенту [2]), а признаки пунктов 4 и 5 - из патента [3] (см. абз.3 на с.7 описания к патенту [3]).

Таким образом, в возращении отсутствуют доводы, позволяющие сделать вывод о соответствии заявленного изобретения условию патентоспособности «новизна».

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.08.2012, решение Роспатента от 21.06.2012 об отказе в выдаче патента оставить в силе.