

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам

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 Гордеева В.В. и Гордеевой Т.В. (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 01.08.2011, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента на изобретение от 21.01.2011 по заявке № 2006113099/21, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Способ рекламно-информационного воздействия», совокупность признаков которого изложена в уточненной формуле изобретения, представленной в корреспонденции, поступившей 22.11.2006, в следующей редакции:

«1. Способ рекламно-информационного воздействия, включающий размещение на внутренних несущих поверхностях транспортного средства основных полей для размещения средств рекламно-информационного воздействия, отличающийся тем, что дополнительно к основным полям размещают дополнительные поля для размещения средств рекламно-информационного воздействия.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что дополнительные поля для размещения средства рекламно-информационного воздействия размещают

непосредственно на основном поле, легкоразъемно от основного.

3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что дополнительное поле для размещения средства рекламно-информационного воздействия устанавливают отдельно от основного.

4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что дополнительное поле для размещения средства рекламно-информационного воздействия, установленное отдельно от основного, выполнено легкоотделяемым от места установки.

5. Способ по п. 1, отличающийся тем, что дополнительное поле для размещения средства рекламно-информационного воздействия снабжено по меньшей мере одним дополнительным участком поля для размещения средства рекламно-информационного воздействия, выполненным легкоразъемным от дополнительного поля.

6. Способ по п. 2, отличающийся тем, что дополнительное поле для размещения средства рекламно-информационного воздействия, выполненное легкоразъемным от основного, размещают в пределах досягаемости руки потребителя.

7. Способ по п. 5, отличающийся тем, что основное поле, дополнительное поле и/или дополнительный участок снабжены идентичными узнаваемыми обозначениями.

8. Способ по п. 1, отличающийся тем, что основное поле для размещения средства рекламно-информационного воздействия размещают в пределах различимой видимости информации от места размещения дополнительного поля для размещения средства рекламно-информационного воздействия».

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

По результатам рассмотрения Роспатент принял решение об отказе в выдаче патента на основании того, что предложение заявителя не может

считаться изобретением.

В подтверждение данного мнения в решении Роспатента отмечено, что из уровня техники известен способ рекламно-информационного воздействия, включающий распространение рекламной информации, размещенной на рекламно-информационном блоке, содержащем материальный носитель в виде листа, причем указанный носитель имеет основное поле, состоящее из набора отдельных полей, и вспомогательное поле для размещения средств рекламно-информационного воздействия (см. патентный документ RU 13635, опубл. 10.05.2000). Отличие заявленного предложения от известного решения по патентному документу [1] заключается в том, что основное и дополнительные поля для размещения средств рекламно-информационного воздействия размещают на внутренних несущих поверхностях транспортного средства. Однако, указанные отличительные признаки характеризуют только выбор места размещения основного и дополнительного полей и направлены на повышение привлекательности и занимательности рекламы для пассажиров, «заполнение рекламой влияния на потребителей во время движения», повышение эффективности рекламы, т.е. на достижение результатов, которые не имеют технического характера. При этом результат, заключающийся в расширении функциональных возможностей, заявленным способом не достигается, поскольку реализацию иных функций, кроме распространения рекламной информации, предложенный способ не обеспечивает. В отношении результатов, уточненных заявителем в процессе переписки, в решении Роспатента указано, что они также не имеют технического характера.

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал возражение в палату по патентным спорам.

В возражении указано, что заявленный способ является техническим

решением и направлен на «расширение арсенала технических средств определенного назначения или получения таких средств впервые», «повышение удобства для пользователей...», «повышение эффективности рекламного воздействия... - КПД рекламы», заявленный способ также обеспечивает «незначительную себестоимость используемых материалов», «технологичность изготовления и размещения отрываемых частей». Заявитель подчеркивает, что в предложенном решении основное поле, содержащее рекламную информацию, прикрепляют к поверхности, на которой оно и остается после отделения отрывных полей потребителями. По мнению заявителя, в решении Роспатента отсутствует анализ, показывающий, что предложенное решение не является техническим. В возражении отмечено, что «технический результат обеспечивает» вся совокупность существенных признаков, а не только отличительные признаки. По мнению заявителя, технический результат достигается взаимным расположением полей относительно потребителя и между собой так, чтобы основное поле было различимо видимым для большинства потребителей, а дополнительные поля были в пределах доступа руки потребителя.

В возражении содержится уточненная формула в следующей редакции:

«1. Способ рекламно-информационного воздействия, включающий размещение на внутренних несущих поверхностях транспортного средства основных и дополнительных полей для размещения средств рекламно-информационного воздействия, с возможностью обозрения, отделения и уноса с собой дополнительных полей потребителем, причем дополнительные поля выполняют в виде компактных малоформатных листовок-аннотаций, отличающийся тем, что основное поле и дополнительные поля позиционируют, прикрепляя к несущим опорным поверхностям транспортного средства, причем дополнительное поле

размещают в пределах досягаемости руки потребителя, а основное поле для размещения средства рекламно-информационного воздействия размещают в пределах различной видимости информации от места размещения дополнительного поля.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что дополнительные поля для размещения средства рекламно-информационного воздействия размещают непосредственно на основном поле, легкоразъемно от основного.

3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что основное поле, дополнительное поле и/или дополнительный участок снабжены идентичными узнаваемыми обозначениями».

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

С учетом даты поступления заявки, даты вынесения решения Роспатента об отказе в выдаче патента и даты поступления возражения в палату по патентным спорам, правовая база включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1, 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), 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), 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, зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 20.02.2009 рег. №13413 (далее – Регламент ИЗ) и

Правила ППС.

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).

Согласно пункту 3.2.4.2 Правил ИЗ при описании каждого из аналогов непосредственно в тексте приводятся библиографические данные источника информации, в котором он раскрыт, признаки аналога с указанием тех из них, которые совпадают с существенными признаками заявляемого изобретения, а также указываются известные заявителю причины, препятствующие получению технического результата, который обеспечивается изобретением. После описания аналогов в качестве наиболее близкого к изобретению указывается тот, которому присуща совокупность признаков, наиболее близкая к совокупности существенных признаков изобретения.

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; повышении иммуногенности вакцины; повышении устойчивости растения к фитопатогенам; получении антител с определенной направленностью; повышении бысродействия 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.

Согласно подпункту (1.2) пункта 3.2.4.3 Правил ИЗ если при создании изобретения решается задача только расширения арсенала технических средств определенного назначения или получения таких средств впервые, технический результат заключается в реализации этого назначения.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 3.3.1 Правил ИЗ формула изобретения предназначается для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

Согласно подпункту (3) пункта 3.3.1 Правил ИЗ формула изобретения

должна выражать сущность изобретения, т.е. содержать совокупность его существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 3.3.2.3 Правил ИЗ пункт формулы изобретения включает родовое понятие, отражающее назначение.

Согласно подпункту (4) пункта 19.4 Правил ИЗ проверка формулы изобретения включает выявление в формуле признаков, необходимых только для получения результата, не являющегося техническим, либо результата, который не может быть признан относящимся к средству, воплощающему изобретение.

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 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. Проверяется также, не относится ли заявленное предложение к числу не признаваемых патентоспособными изобретениями согласно пункту 3 статьи 4 Закона.

Согласно подпункту (3) пункта 20 Правил ИЗ при поступлении дополнительных материалов, представленных заявителем по собственной инициативе или по запросу федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и принятых к рассмотрению, проверяется, не изменяют ли они сущность заявленного изобретения. 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.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 24.7 Регламента ИЗ при поступлении дополнительных материалов, представленных заявителем и принятых к рассмотрению, проверяется, не изменяют ли они сущность заявленного изобретения. 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. В случае признания дополнительных материалов изменяющими сущность заявленного изобретения, заявителю сообщается (в очередном направляемом ему документе экспертизы) о том, какие из включенных в дополнительные материалы сведений послужили основанием для такого вывода экспертизы. При этом дальнейшее рассмотрение заявки продолжается в отношении тех пунктов формулы изобретения, представленной в дополнительных материалах, которые не содержат признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи. Пункты формулы, содержащие указанные выше признаки, к рассмотрению не принимаются.

В соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения, предусмотренного пунктом 1.1 настоящих Правил, коллегия палаты по патентным спорам вправе предложить лицу, подавшему заявку на выдачу патента на изобретение внести изменения в формулу изобретения, если эти изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности, а также основанием для вывода об отнесении заявленного объекта к перечню решений (объектов), не признаваемых патентоспособными изобретениями.

Существо заявленного предложения выражено в формуле, поступившей 22.11.2006, которую коллегия палаты по патентным спорам принимает к рассмотрению.

Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в решении Роспатента, касающихся оценки технического характера заявленного предложения, т.е. возможности отнесения его к изобретению, показал следующее.

Технический характер решения подтверждается наличием технического результата, получаемого при осуществлении или использовании изобретения (см. процитированный выше подпункт (1.1) пункта 3.2.4.3 Правил ИЗ).

При этом формула изобретения должна содержать совокупность существенных признаков, достаточную для достижения указанных заявителем технических результатов (см. процитированный выше подпункт (3) пункта 3.3.1 Правил ИЗ).

Результаты, которые могут быть получены при реализации заявленного способа, не указаны в описании заявки в явном виде, однако в соответствии с упомянутым описанием можно сделать вывод, что предлагаемый способ рекламно-информационного воздействия обеспечивает:

- повышение привлекательности и занимательности рекламы для пассажиров;
- «заполнение рекламой влияния на потребителей во время движения»;
- повышение эффективности и удобства эксплуатации;
- расширение функциональных возможностей.

В возражении указаны дополнительные результаты:

- «повышение удобства для пользователей»;
- «повышение эффективности рекламного воздействия... - КПД

рекламы»;

- «незначительная себестоимость используемых материалов»;
- «технологичность изготовления и размещения отрываемых частей».

Также заявитель отметил, что заявленный способ решает задачу «расширения арсенала технических средств определенного назначения или получения таких средств впервые».

Однако результаты, направленные на «повышение привлекательности и занимательности рекламы для пассажиров», «заполнение рекламой влияния на потребителей во время движения», «повышение эффективности и удобства эксплуатации», «повышение удобства для пользователей», «повышение эффективности рекламного воздействия... - КПД рекламы», не являются характеристикой какого-либо технического эффекта, явления или свойства и проявляются только вследствие субъективного восприятия потребителем, с участием его разума, рекламной информации, размещенной определенным образом (см. процитированный выше подпункт (1.1) пункта 3.2.4.3 Правил ИЗ).

Результаты, направленные на «незначительную себестоимость используемых материалов» (снижение себестоимости), «технологичность изготовления и размещения отрываемых частей», также не имеют технического характера, поскольку не характеризуют технические эффекты, явления или свойства (см. процитированный выше подпункт (1.1) пункта 3.2.4.3 Правил ИЗ).

Также необходимо подчеркнуть, что признаки, отличающие заявленное предложение по независимому пункту 1 формулы от ближайшего аналога – устройства по патентному документу [1], «основное и дополнительные поля для размещения средств рекламно-информационного воздействия размещают на внутренних несущих поверхностях транспортного средства» характеризуют лишь выбор места для размещения основного и дополнительных полей, содержащих

рекламную информацию, относительно пассажиров и обеспечивают достижение результата, заключающегося в получении рекламной информации пассажирами, который не носит технический характер (см. процитированный выше подпункт (1.1) пункта 3.2.4.3 Правил ИЗ).

Что касается результата, заключающегося в «расширении функциональных возможностей», то данный результат заявленным способом не достигается, т.к. реализацию иных функций, кроме распространения рекламной информации, предложенный способ не обеспечивает.

В отношении задачи «расширения арсенала технических средств определенного назначения или получения таких средств впервые» необходимо отметить, что технический результат от использования такого средства заключается в реализации назначения средства (см. процитированный выше подпункт (1.2) пункта 3.2.4.3 Правил ИЗ).

Однако предложенный способ не решает задачу по расширению арсенала средств в сравнении с ближайшим аналогом по патентному документу [1], поскольку согласно независимому пункту 1 формулы данного способа, рекламно-информационное воздействие осуществляется теми же средствами, что и в решении по патентному документу [1]: «основным и дополнительными полями, с размещенными на них средствами рекламно-информационного характера, в частности, текстовой и изобразительной информацией».

Признаки, касающиеся размещения указанных средств рекламно-информационного характера на внутренних поверхностях транспортных средств, не приводят к расширению арсенала размещаемых средств, т.к. указанные средства содержат ту же информацию, что и при размещении их в другом месте.

Таким образом, ввиду того, что задача по расширению арсенала технических средств не решается заявленным способом, рассмотрение в

качестве технического результата возможности «реализации назначения заявленного способа» не представляется возможным (см. процитированный выше подпункт (1.2) пункта 3.2.4.3 Правил ИЗ).

При этом признаки зависимых пунктов формулы также не обеспечивают расширение функциональных возможностей способа и не решают задачу расширения арсенала технических средств.

Исходя из изложенного можно сделать вывод о том, что совокупность признаков заявленного предложения, охарактеризованного в формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 22.11.2006, обеспечивает получение только таких результатов, которые не являются техническими, что не позволяет отнести предложенное решение к изобретениям (см. процитированный выше подпункт (1) пункта 19.5 Правил ИЗ).

Отсутствие возможности выявления технического эффекта при применении предложения заявителя свидетельствует о том, что данное предложение не является техническим решением а, следовательно, ему не может быть предоставлена правовая охрана в качестве изобретения согласно положениям пункта 1 статьи 4 Закона.

Что касается уточненной формулы изобретения, представленной в возражении, то она не может быть принята к рассмотрению, поскольку независимый пункт 1 содержит признаки: «возможность... уноса с собой дополнительных полей потребителем», «выполнение дополнительных полей в виде компактных малоформатных литовок-аннотаций», отсутствующие в описании и формулу изобретения на дату подачи заявки, а следовательно изменяющие сущность заявленного предложения (см. процитированный выше подпункт (3) пункта 24.7 Регламента ИЗ).

Относительно доводов, представленных в обращениях, поступивших 02.12.2011, целесообразно подчеркнуть, что они повторяют доводы возражения. Кроме того, в обращениях содержится информация о новых результатах, достигаемых при использовании предложенного способа,

закключающихся «в расширении функций и соответственно областей (направлений) использования рекламных средств (объекты транспорта, эскалатор, недоступные стены станций метро)» и «обеспечении надежности прикрепления (размещения) аннотаций при повышении длительности размещения и исключении «подмены» основного поля».

В отношении новых результатов, предложенных заявителем, следует отметить, что результат, направленный «на расширение функций и соответственно областей (направлений) использования рекламных средств (объекты транспорта, эскалатор, недоступные стены станций метро)» не достигается, т.к. реализацию иных функций, кроме распространения рекламной информации, предложенный способ не обеспечивает. Результат, заключающийся в «обеспечении надежности прикрепления (размещения) аннотаций при повышении длительности размещения и исключении «подмены» основного поля» также не достигается, поскольку в независимом пункте 1 формулы отсутствуют признаки, позволяющие судить о надежности прикрепления аннотаций.

Что касается доводов технического характера, изложенных в возражении, то они подробно рассмотрены выше.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.08.2011, решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 21.01.2011 оставить в силе.