

Палата по патентным спорам в соответствии с 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 от 24.02.2005 Е.А.Куликова (далее – заявитель), поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.05.2005, на решение Федерального института промышленной собственности (далее – ФИПС) об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке №2003113769/12, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение "Рекламный носитель", формула которого изложена в первоначальных материалах заявки в следующей редакции.

"Применение не занятых рекламой поверхностей метрополитена в качестве рекламного носителя".

При экспертизе заявки по существу к рассмотрению была принята данная формула изобретения.

По результатам рассмотрения ФИПС принял решение от 14.01.2005 об отказе в выдаче патента из-за несоответствия заявленного изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень" в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1 (далее – Закон).

Этот вывод мотивирован тем, что возможность реализации назначения заявленного изобретения обусловлена известными свойствами известных объектов, и именно эти свойства необходимы для реализации этого назначения. В решении отмечено, что реклама – "оповещение различными способами для создания широкой известности кому- чему-нибудь с целью привлечения потребителей, зрителей" (см. Ожегов С.И. Словарь русского языка. 16 изд., испр. - М., 1984, с. 587). Кроме этого указано, что использование любой свободной от чего-либо части поверхности в качестве

рекламного носителя очевидно, следовательно, возможность реализации заявленного изобретения обусловлена известными свойствами известных объектов.

Заявитель выразил несогласие с решением ФИПС и в своем возражении привел доводы, сводящиеся к следующему.

Если, по мнению экспертизы, если применение незанятых поверхностей метрополитена в качестве рекламного носителя со всей очевидностью вытекает из известных свойств известных объектов, тогда непонятно, почему в США выданы патенты на размещение рекламы на круговом транспортере выдачи багажа в аэропорте, на полах магазинов и т.д., а ФИПС выдал положительное заключение по заявке на изобретение "Лифт – средство рекламы".

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

Согласно статье 4 Федерального закона от 07.02.2003 №22-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" (далее – Федеральный закон) при проверке соответствия изобретений, содержащихся в заявках, поданных до даты вступления в силу настоящего Федерального закона, условиям патентоспособности применяются условия патентоспособности, установленные законодательством, действовавшим на дату подачи заявки.

С учетом даты поступления заявки и в соответствии со статьей 4 Федерального закона правовая база для оценки охраноспособности заявленного изобретения включает упомянутый выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 17.04.1998 №82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.09.1998 № 386, с изменениями от 08.07.1999 и 13.11.2000 (далее - Правила ИЗ).

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 или животных).

Согласно пункту 2.1.5 Правил ИЗ к применению известных ранее устройства, способа, вещества, штамма по новому назначению, как объекту изобретения, относится их использование в соответствии с иной предназначенностью.

Согласно пункту 2.1.1 Правил ИЗ к устройствам, как объектам изобретения относятся конструкции и изделия.

Согласно подпункту (3) пункта 19.5.3 Правил ИЗ не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности, на применении известного устройства, способа, вещества, штамма по новому назначению, если новое назначение обусловлено его известными свойствами, структурой, выполнением и известно, что именно такие свойства, структура, выполнение необходимы для реализации этого назначения.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 3.2.4.3. Правил ИЗ сущность изобретения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, свойства, явления и т.п., которые могут быть получены при осуществлении (изготовлении) или использовании средства, воплощающего изобретение.

Существо изобретения выражено в приведённой выше формуле изобретения, которую Палата по патентным спорам принимает к рассмотрению.

Письмом от 14.07.2005 заявитель был ознакомлен с доводами коллегии Палаты по патентным спорам и в ответе от 02.08.2005 указал, что в

описании речь идет о поверхностях указанных объектов в смысле конкретных понятий, которые там приводятся: "...например, стены станций, переходов, вестибюлей метрополитена, имеющие не плоские поверхности, а поверхности с выпуклостями..."

Данный аргумент заявителя неправомерен, т.к. формула заявленного изобретения не содержат вышеуказанных "конкретных понятий".

В решении ФИПС не приведено известное из уровня техники техническое решение, позволяющее сделать вывод, что применение известного устройства с иной предназначенностью (в качестве рекламного носителя) обусловлено его известными свойствами, структурой, выполнением и известно, что именно такие свойства, структура, выполнение необходимы для реализации указанного заявителем назначения. В связи с этим вывод в решении ФИПС о несоответствии заявленного изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень" неправомерен (подпункт (3) пункта 19.5.3 Правил ИЗ).

Для сведения заявителя следует отметить, что условия патентоспособности изобретений в российском и американском патентных законодательствах различны.

В описании заявленного изобретения указано, что оно предназначено для "...удовлетворения потребности в новых поверхностях для размещения объектов наружной рекламы...". При этом заявителем не указан технический результат, который может быть достигнут при осуществлении изобретения. Описание заявленного изобретения также не дает оснований выявить такой результат (подпункт (1) пункта 3.2.4.3 Правил ИЗ).

В формуле заявленного изобретения теми объектами, которые должны быть применены с иной предназначенностью (в качестве рекламного носителя) указаны "...не занятые рекламой поверхности метрополитена...". В соответствии с определением понятия "поверхность" данным, например, в Большом толковом словаре русского языка. Санкт-Петербург, "НОРИНТ",

1998, с. 851, "поверхность" – это наружная сторона чего-либо. В связи с этим "поверхность", как признак материального объекта, не может быть отождествлена с самим объектом. "Поверхность" объекта, не является устройством в том объеме этого понятия, которое представлено, например, в Толковом словаре русского языка, С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова, АЗЪ, М., 1993, стр. 871 – "техническое сооружение, механизм, машина, прибор", а также в том объеме, который установлен пунктом 2.1.1 Правил ИЗ – "конструкция или изделие". Следовательно, "поверхность" указанного в формуле заявленного изобретения объекта (метрополитена), не являясь устройством, не может быть применена по иному назначению.

Таким образом, заявленное изобретение не может быть признано таковым, поскольку не является техническим решением в смысле положений Закона (пункт 1 Закона).

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.05.2005, изменить решение ФИПС от 14.01.2005 и отказать в выдаче патента по основаниям, установленным на заседании коллегии.