

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 Зотина В.Г. (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 22.04.2011, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) от 04.10.2010 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2007131949/12, при этом установлено следующее.

Заявлена группа изобретений “Способ повышения эффективности рекламных конструкций грибкового типа и устройство для его осуществления”, совокупность признаков которой изложена в формуле изобретения, представленной в корреспонденции, поступившей 23.08.2010, в следующей редакции:

“1. Способ повышения эффективности рекламных конструкций грибкового типа, заключающийся в установке вращающегося в горизонтальной плоскости каркаса многоугольника или цилиндра относительно вертикальной опоры, установленной на фундаменте, отличающийся тем, что, с целью увеличения количества экспозиции рекламы на грани многоугольника (многогранника) устанавливаются панели, состоящие из набора вертикально расположенных трехгранных элементов, с возможностью синхронного поворота и фиксации в одном из

трех положений для образования единой рекламной плоскости, обращенной в наружную сторону от оси вертикальной опоры, причем, установка и замена печатных элементов рекламоносителя осуществляется из внутренней полости каркаса многоугольника (многогранника), с возможностью доступа персонала и подъема расходных материалов через люк, устроенный в полу многоугольника.

2. Устройство для повышения эффективности рекламных конструкций грибкового типа, состоящее из фундамента, вертикальной опоры, каркаса рекламоносителя, вращающегося относительно опоры в горизонтальной плоскости, отличающееся тем, что, с целью увеличения количества рекламной экспозиции, содержит панели, состоящие из набора вертикально расположенных поворотных трехгранных элементов, с возможностью поворота и фиксации в одном из трех положений для образования единой рекламной плоскости, обращенной в наружную сторону от оси вертикальной опоры, причем установка и замена печатных элементов рекламоносителя осуществляется из внутренней полости каркаса многоугольника (многогранника).”

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

По результатам рассмотрения Роспатент принял решение от 04.10.2010 об отказе в выдаче патента.

В решении об отказе отмечено, что заявленная группа изобретений по пунктам 1 и 2 формулы не соответствует условию патентоспособности “изобретательский уровень”. В подтверждение данного вывода приведены следующие материалы:

- патентный документ RU 2103750 C1, 27.01.1998 (далее – [1]);
- патентный документ DE 9213435 U1, 28.01.1993 (далее – [2]);
- патентный документ DE 4115784 A1, 12.12.1991 (далее – [3]).

Также в возражении отмечено, что “... при изложении признака

формулы “многоугольник” допущена очевидная ошибка. Согласно определению... многогранником называется тело, граница которого состоит из кусков плоскостей (многоугольников). Эти многоугольники называются гранями, их стороны – ребрами. На основании вышеизложенного, признаки формулы “каркас многоугольника” и “границы многогранника” рассмотрены как “каркас многогранника” и “границы многогранника”.

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 мотивировкой данного решения, указывая, что “... противопоставленные заявке источники информации не имеют указания на то, что установка на трехгранные поворотные элементы рекламоносителя, имеющего возможность фиксации в одном из трех положений, для образования общего информационного поля, возможна изнутри рекламной конструкции.”

Вместе с материалами возражения заявителем была представлена уточненная формула изобретения в следующей редакции:

1. Рекламная конструкция В. Зотина. Способ и устройство. Способ, характеризующийся возможностью установки и смены печатных элементов на трехгранный поворотный элемент рекламоносителя из внутренней полости рекламной конструкции, с возможностью обеспечения доступа в указанную полость.

2. Рекламная конструкция В. Зотина. Способ и устройство. Устройство, состоящее из панели с вертикально расположенными поворотными трехгранными элементами, для установки на них печатных рекламных элементов, установленных с внешней стороны, отличающееся тем, что с целью повышения эффективности рекламной конструкции, устройство оснащено доступом для установки печатных элементов на трехгранные поворотные элементы из внутренней полости рекламной

конструкции.

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты поступления заявки (23.08.2007) правовая база для оценки охраноспособности заявленного изобретения включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1, в редакции Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации " № 22 – ФЗ от 07.02.2003 (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), и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 20 Закона заявитель имеет право внести в документы заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец исправления и уточнения без изменения сущности заявленных изобретения, полезной модели или промышленного образца до принятия по этой заявке решения о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец либо решения об отказе в выдаче патента. Дополнительные материалы изменяют сущность заявленных изобретения или полезной модели, если они содержат признаки, подлежащие включению в формулу изобретения или полезной модели и отсутствующие на дату подачи заявки в описании, а также в формуле изобретения или полезной модели в случае, если заявка на дату ее подачи содержала формулу изобретения или полезной модели.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона, изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не

следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета 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; в повышении иммуногенности вакцины; в повышении устойчивости растения к фитопатогенам; в получении антител с определенной направленностью; в повышении быстрогодействия или уменьшении требуемого объема оперативной памяти компьютера.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3.3.2.3 Правил ИЗ, пункт формулы излагается в виде одного предложения.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 19.5.3 Правил ИЗ, изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, в частности, в том случае, когда не выявлены решения,

имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не установлена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Проверка соблюдения указанных условий включает:

- определение наиболее близкого аналога;
- выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков);
- выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения;
- анализ уровня техники с целью установления известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

В соответствии с подпунктом 7 пункта 19.5.3 Правил ИЗ, подтверждение известности влияния отличительных признаков на технический результат не требуется, если в отношении этих признаков такой результат не определен заявителем или в случае, когда установлено, что указанный им технический результат не достигается.

В соответствии с пунктом 4.3 Правил ППС, участвовать в рассмотрении дела на заседании коллегии Палаты по патентным спорам может лицо, подавшее возражение или заявление, и/или его представитель. Неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленного о дате и месте проведения заседания коллегии, не может явиться препятствием к рассмотрению дела. Лица, указанные в абзаце первом настоящего пункта, могут заявить мотивированный отвод любому члену коллегии или всему составу коллегии. Отвод должен быть заявлен до начала рассмотрения дела по существу.

В соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС, в случае отмены оспариваемого решения, принятого без проведения информационного

поиска или по результатам поиска, проведенного не в полном объеме, а также в случае, если патентообладателем по предложению Палаты по патентным спорам внесены изменения в формулу изобретения, решение Палаты по патентным спорам должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

Существо заявленного изобретения выражено в приведенной выше формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 23.08.2010, которую палата по патентным спорам принимает к рассмотрению.

Анализ совокупности признаков принятой к рассмотрению формулы изобретения показал следующее.

Из уровня техники известно:

Многоугольник – фигура, ограниченная замкнутой ломаной линией, звенья которой называются сторонами многоугольника, а их концы – вершинами многоугольника. По числу вершин различают треугольники, четырехугольники и т.д. (Политехнический словарь, Москва, “Советская энциклопедия”, 1989, стр. 309).

Таким образом, в решении об отказе в выдаче патента заявителю было правомерно указано на ошибочность изложения признака формулы “многоугольник”.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам 04.07.2011 заявитель скорректировал формулу, исключив термин “многоугольник”.

На заседании палаты по патентным спорам было установлено, что при вынесении решения об отказе в выдаче патента не были проанализированы все признаки данной формулы. То есть, поиск, послуживший основанием для вынесения решения Роспатента, был проведен не в полном объеме, о чем свидетельствует, в частности, отсутствие в решении об отказе анализа следующего признака формулы заявленного изобретения: “обслуживание включает установку и замену

печатных элементов рекламоносителя”.

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС, материалы заявки были направлены для проведения дополнительного информационного поиска.

По результатам проведения дополнительного поиска в палату по патентным спорам были представлены: экспертное заключение, в котором приведены доводы о несоответствии заявленного изобретения условию патентоспособности “изобретательский уровень”; отчет о дополнительном информационном поиске, в котором приведены следующие источники информации:

- патентный документ US 1667091 A, 24.04.1928 (далее – [4]);
- патентный документ RU 2134456 C1, 10.08.1999 (далее – [5]);
- патентный документ RU 21110 U1, 20.12.2001 (далее – [6]).

Вышеуказанные материалы были направлены в адрес заявителя, который в своем отзыве, поступившем 17.11.2011, не согласился с доводами, изложенными в экспертном заключении, и отметил, что: “Ни один из противопоставленных источников информации не имеет возможности замены изнутри печатных элементов на трехгранных поворотных элементах.”

Также, в указанном отзыве заявитель затронул ряд процедурных вопросов, касающихся состава коллегии палаты по патентным спорам и своего участия в заседании.

Проанализировав материалы, представленные по результатам проведения дополнительного информационного поиска, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

В отношении признака “повышение эффективности” по пунктам 1 и 2 формулы изобретения следует отметить, что данный признак не отражает назначение заявленного изобретения, а характеризует достигаемый результат. По существу, заявленными объектами является способ

использования рекламной конструкции и рекламная конструкция.

Способ использования рекламных конструкций грибкового типа по независимому пункту 1 принятой к рассмотрению формулы изобретения содержит следующую совокупность существенных признаков:

- установка вращающегося каркаса;
- каркас вращается в горизонтальной плоскости;
- каркас является каркасом многогранника;
- каркас является каркасом цилиндра;
- каркас вращается относительно вертикальной опоры;
- вертикальная опора установлена на фундаменте;
- для увеличения количества экспозиции рекламы на грани многогранника устанавливаются панели;
- панели состоят из набора трехгранных элементов;
- набор трехгранных элементов расположен вертикально;
- набор трехгранных элементов расположен с возможностью синхронного поворота и фиксации в одном из трех положений для образования единой рекламной плоскости;
- рекламная плоскость обращена в наружную сторону от оси вертикальной опоры;
- обслуживание элементов рекламоносителя осуществляется из внутренней полости каркаса многогранника;
- обслуживание включает установку и замену печатных элементов рекламоносителя;
- возможность доступа персонала во внутреннюю полость многогранника;
- подъем расходных материалов осуществляется через люк, устроенный в полу многогранника.

Из патентного документа [1] известен способ использования рекламной конструкции грибкового типа, обеспечивающий эффективность

данного использования и включающий:

- установку вращающегося в горизонтальной плоскости каркаса многогранника;
- каркас вращается относительно вертикальной опоры, установленной на фундаменте (относительно полой неподвижной тумбы 5);
- для увеличения количества экспозиции рекламы на грани многогранника устанавливаются панели (единичные элементы изображения информации, собранные в блоки и установленные в ячейки 2);
- рекламная плоскость обращена в наружную сторону от оси вертикальной опоры;
- обслуживание элементов рекламоносителя осуществляется из внутренней полости каркаса многогранника (в предпоследнем абзаце описания к патентному документу [1] указано, что лаз, а также этажные перекрытия предназначены для обслуживания блоков единичных элементов изображения информационного поля и аппаратуры питания и управления);
- возможность доступа персонала во внутреннюю полость многогранника и подъем расходных материалов осуществляется через люк, устроенный в полу многогранника (из графических материалов к патентному документу [1] следует наличие люка, выполненного в полу многогранника, причем попасть внутрь и доставить расходные материалы другим способом невозможно).

Отличие заявленного способа от известного способа по патентному документу [1] заключается в том, что предложенный способ использования рекламной конструкции включает следующие признаки:

- каркас является каркасом цилиндра;
- панели состоят из набора трехгранных элементов;
- набор трехгранных элементов расположен вертикально;
- набор трехгранных элементов расположен с возможностью синхронного поворота и фиксации в одном из трех положений для

образования единой рекламной плоскости;

- обслуживание включает установку и замену печатных элементов рекламоносителя.

Из патентного документа [3] известны следующие признаки:

- каркас является каркасом цилиндра;
- панели состоят из набора вертикально расположенных трехгранных элементов;
- набор трехгранных элементов расположен с возможностью синхронного поворота и фиксации в одном из трех положений для образования единой рекламной плоскости;

Из патентного документа [6] известен способ использования рекламной конструкции, в котором обслуживание данной конструкции включает установку и замену печатных элементов рекламоносителя. При этом, как и в заявленном способе, установка рекламных плакатов в способе по патентному документу [6] осуществляется из внутренней полости многогранника.

В отношении результатов, достигаемых заявленным изобретением по пункту 1 формулы, необходимо отметить следующее.

Результаты, заключающиеся в упрощении обслуживания устройства, снижение экономических затрат на обслуживание, увеличение безопасности персонала не представляют собой характеристику технического эффекта, явления, свойства, и, следовательно, не являются техническими (подпункт (1.1) пункта 3.2.4.3 Правил ИЗ).

Результат, заключающийся в увеличении количества экспонируемой информации за счет устройства панели, состоящей из набора вертикально расположенных трехгранных элементов, достигается в решении, раскрытом в патентном документе [3] (см. реферат). При этом, признаки, касающиеся особенности обслуживания данного устройства, не оказывают влияния на данный результат.

В отношении указания на снижение негативного воздействия ветровых нагрузок и парусности устройства при согласованном повороте трехгранных элементов, следует отметить, что при таком повороте происходит увеличение площади поверхности, на которую воздействует ветер, и, следовательно, парусность устройства и ветровая нагрузка увеличивается.

Таким образом, данный результат в заявленном способе не достигается.

Следовательно, можно сделать вывод о том, что заявленное изобретение по п. 1 формулы не соответствует условию патентоспособности “изобретательский уровень”.

Устройство рекламной конструкции грибкового типа по независимому пункту 2 принятой к рассмотрению формулы изобретения содержит следующую совокупность существенных признаков:

- наличие фундамента;
- наличие вертикальной опоры;
- наличие каркаса рекламоносителя;
- каркас вращается относительно опоры в горизонтальной плоскости;
- вертикальная опора установлена на фундаменте;
- для увеличения количества рекламной экспозиции устройство содержит панели;
- панели состоят из набора трехгранных элементов;
- набор трехгранных элементов расположен вертикально;
- набор трехгранных элементов расположен с возможностью синхронного поворота и фиксации в одном из трех положений для образования единой рекламной плоскости;
- рекламная плоскость обращена в наружную сторону от оси вертикальной опоры;
- обслуживание элементов рекламоносителя осуществляется из

внутренней полости каркаса многогранника;

- обслуживание включает установку и замену печатных элементов рекламоносителя.

Из патентного документа [1] известно устройство рекламной конструкции грибкового типа, обеспечивающее возможность его эффективного использования и включающее:

- наличие фундамента;
- наличие вертикальной опоры;
- наличие каркаса рекламоносителя;
- каркас вращается относительно опоры в горизонтальной плоскости;
- вертикальная опора установлена на фундаменте;
- с целью увеличения количества рекламной экспозиции устройство содержит панели;
- рекламная плоскость обращена в наружную сторону от оси вертикальной опоры;
- обслуживание элементов рекламоносителя осуществляется из внутренней полости каркаса многогранника.

Отличие заявленного устройства по пункту 2 формулы от известного из патентного документа [1] заключается в том, что предложенное устройство включает следующие признаки:

- панели состоят из набора трехгранных элементов;
- набор трехгранных элементов расположен вертикально;
- набор трехгранных элементов расположен с возможностью синхронного поворота и фиксации в одном из трех положений для образования единой рекламной плоскости;
- обслуживание включает установку и замену печатных элементов рекламоносителя.

Из патентного документа [3] известны следующие признаки:

- панели состоят из набора вертикально расположенных трехгранных

элементов;

– набор трехгранных элементов расположен с возможностью синхронного поворота и фиксации в одном из трех положений для образования единой рекламной плоскости.

Из патентного документа [6] известно устройство рекламной конструкции, в котором предусмотрена установка и замена печатных элементов рекламоносителя, причем данные установка и замена осуществляются из внутренней полости многогранника.

Результаты, указанные в описании заявки, в отношении заявленного способа и устройства совпадают.

Анализ данных результатов был проведен выше в настоящем решении.

Следовательно, можно сделать вывод о том, что заявленное изобретение по п. 2 формулы не соответствует условию патентоспособности “изобретательский уровень”.

Что касается формулы изобретения, представленной заявителем вместе с материалами возражения, то она содержит совокупность признаков, охарактеризованных на уровне функционального обобщения. При этом, указанная совокупность признаков также известна из патентных документов [1], [3], [6].

Таким образом, возражение не содержит оснований для отмены решения Роспатента.

Относительно ходатайства заявителя об отводе двух членов коллегии, изложенного в упомянутом выше отзыве по результатам дополнительного поиска, поступившем 17.11.2011, необходимо подчеркнуть, что состав коллегии палаты по патентным спорам был утвержден уполномоченным лицом в установленном порядке. При этом, согласно требованиям пункта 4.3 Правил ППС, отвод членов коллегии может быть заявлен до начала рассмотрения дела по существу.

В отношении получения копии протокола заседания коллегии следует отметить, что ходатайства о получении указанной копии от заявителя не поступало.

Что касается участия заявителя в заседании коллегии, то присутствие любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела, не является обязательным (см. пункт 4.3 Правил ППС).

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

отказать в удовлетворении возражение, поступившего 22.04.20011, решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам оставить в силе.