

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия 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 ООО “Элино́р” (далее – заявитель), поступившее 23.11.2015, на решение от 18.05.2015 Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2013135858/12, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение “Способ рекламирования”, совокупность признаков которого изложена в уточненной формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 10.10.2014, в следующей редакции:

“Способ рекламирования, заключающийся в размещении на информационных носителях изделий рекламы для ознакомления покупателей, а в качестве изделий используют новые сорта неизвестного наименования изделий штучной фирменной продукции производящей компании, предварительно заказанные рекламодателем, а в качестве рекламы используют рекламу имени, адреса и/или продукции рекламодателя, при этом рекламу новых сортов неизвестного наименования изделий штучной фирменной продукции производящей компании изменяют постоянно и бесконечно, отличающийся тем, что часть основного изделия выполняют в виде сопутствующего эксклюзивного текстильного изделия, выполняющего

роль информационного носителя и допускающего дальнейшее отдельное утилитарное использование, которое в процессе последующего применения в целевых потребительских группах осуществляет длительное регулярное рекламирование продукции рекламодателя, а при изготовлении этих сопутствующих эксклюзивных частей изделия рекламный текст и/или рисунок получают методом ткачества.”

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

По результатам рассмотрения Роспатент 18.05.2015 принял решение об отказе в выдаче патента из-за несоответствия заявленного изобретения условию патентоспособности “изобретательский уровень”.

В подтверждение данного вывода в решении Роспатента приведены сведения о следующих источниках информации:

- патентный документ RU 34506 U1, опубл. 10.12.2003 (далее – [1]);
- патентный документ US 6748290 B2, опубл. 08.06.2004 (далее – [2]).

В решении Роспатента отмечено, что: “... увеличение длительности процесса осуществляется на основе договоренности между участниками процесса рекламирования, в частности, о том, как долго использовать каждое из изделий (основное и сопутствующее), в результате чего ожидаемая эффективность от рекламирования будет относительной (субъективной), поэтому предложенный результат экспертизы не может принять в качестве технического результата. Таким образом, технический результат в материалах заявки отсутствует.”

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с мотивировкой данного решения, указывая, что: “Сущность предлагаемого способа рекламирования... состоит... в повышении эффективности рекламирования за счет увеличения длительности процесса путем использования сначала рекламирующего

изделия, а затем утилитарного использования сопутствующего рекламирующего изделия, обеспечивающего увеличение интенсивности рекламного воздействия многократным донесением рекламной информации до потребителя в процессе утилитарного использования... Таким образом, в заявляемом изобретении имеет место технический результат.”

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (30.07.2013) правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает 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 2008г. № 327 и зарегистрированный в Минюсте РФ 20 февраля 2009г., рег. № 13413 (далее – Регламент).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1350 Кодекса изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

В соответствии с пунктом 5 статьи 1350 Кодекса не являются изобретениями, в частности, правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности. 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 10.7.4.2 Регламента в качестве аналога

изобретения указывается средство того же назначения, известное из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения.

В соответствии с подпунктом (1.1) пункта 10.7.4.3 Регламента 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.

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.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 10.8 Регламента формула изобретения должна выражать сущность изобретения, т.е. содержать совокупность его существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 10.8.1.4 Регламента заявленным изобретением, выраженным формулой, предложенной заявителем, считается изобретение, охарактеризованное признаками изобретения в независимом пункте этой формулы, без учета признаков, характеризующих иное решение, не являющееся изобретением в соответствии с пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, если таковые признаки содержатся в формуле.

В соответствии с подпунктом (4) пункта 24.4 Регламента проверка

формулы изобретения включает выявление в формуле признаков, характерных для решений, не являющихся изобретениями в соответствии с пунктом 5 статьи 1350 Кодекса и положениями подпункта (1) пункта 24.5 Регламента, наличие которых в формуле изобретения не влияет на достижение технического результата, обусловленного оставшейся совокупностью признаков. Если при проверке формулы изобретения установлено, что наряду с совокупностью признаков, характеризующей изобретение, формула содержит характеристику иного решения, не являющегося изобретением в соответствии с пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, проверка патентоспособности проводится в отношении изобретения, выраженного формулой заявителя. Заявителю предлагается рассмотреть вопрос о целесообразности сохранения такой редакции формулы изобретения, которая, наряду с совокупностью признаков, характеризующих изобретение, содержит признаки, характеризующие иное решение, не считающееся изобретением и уменьшающие объем правовой охраны, в случае выдачи патента с этой формулой.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 24.5 Регламента заявленное решение не признается относящимся к изобретениям, в частности, если все признаки, отличающие заявленное решение от его прототипа, являются характерными для решений, которые не являются изобретениями. В случаях, когда эти признаки невозможно однозначно отнести к характерным для указанных решений, следует учитывать характер задачи, на решение которой направлены эти отличительные признаки, и характер результата, на достижение которого они влияют. Если наряду с признаками, характерными для решений, которые не являются изобретениями, отличительные от прототипа признаки содержат один или несколько признаков, характерных и в совокупности с признаками, совпадающими с прототипом, выражающих изобретение как техническое решение, считается, что формула изобретения, предложенная заявителем, содержит изобретение, в отношении которого

должна быть проведена оценка соответствия его условиям патентоспособности.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 24.5.3 Регламента проверка изобретательского уровня может быть выполнена по следующей схеме:

определение наиболее близкого аналога в соответствии с пунктом 10.7.4.2 Регламента;

выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков); при наличии признаков, характеризующих иное решение, не считающееся изобретением, эти признаки не принимаются во внимание как не относящиеся к заявленному изобретению;

выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения;

анализ уровня техники с целью подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

В соответствии с подпунктом (7) пункта 24.5.3 Регламента в случае наличия в формуле изобретения признаков, в отношении которых заявителем не определен технический результат, или в случае, когда установлено, что указанный им технический результат не достигается, подтверждения известности влияния таких отличительных признаков на технический результат не требуется.

Существо заявленного изобретения выражено в приведенной выше формуле, которую коллегия принимает к рассмотрению.

Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в решении об отказе в выдаче патента, касающихся соответствия заявленного изобретения условию патентоспособности “изобретательский уровень”, показал следующее.

Как следует из материалов заявки, результатом, достигаемым при использовании заявленного способа рекламирования, является “повышение эффективности рекламирования за счет увеличения длительности процесса”. По мнению заявителя, в результате “использования сначала рекламирующего изделия, а затем использования сопутствующего рекламирующего изделия” происходит “увеличение интенсивности рекламного воздействия многократным донесением рекламной информации до потребителя в процессе утилитарного использования”.

Необходимо подчеркнуть, что результат, заключающийся в повышении эффективности рекламы, представляет собой экономический эффект, достигаемый на основе договоренности между производителями продукции и рекламодателями и направленный на пополнение запаса материальных благ (повышение прибыли).

Кроме того, как правомерно отмечено в решении Роспатента, увеличение длительности процесса рекламирования в заявленном решении зависит от того, как долго использовать каждое из изделий (основное и сопутствующее). Пользователь может какое-то время использовать сопутствующее изделие после покупки, а может сразу его выкинуть, в результате чего ожидаемый эффект от рекламирования будет субъективным, то есть зависящим от желаний потребителей.

Следовательно, указанный в описании заявленного предложения результат не может быть признан техническим.

Таким образом, можно согласиться с мнением, изложенным в решении Роспатента, что признаки формулы заявленного предложения “в качестве изделий используют новые сорта неизвестного наименования изделий штучной фирменной продукции производящей компании, предварительно заказанные рекламодателем, а в качестве рекламы используют рекламу имени, адреса и/или продукции рекламодателя, при этом рекламу новых сортов неизвестного наименования изделий штучной

фирменной продукции производящей компании изменяют постоянно и бесконечно, отличающийся тем, что часть основного изделия выполняют в виде сопутствующего эксклюзивного текстильного изделия, выполняющего роль информационного носителя и допускающего дальнейшее отдельное утилитарное использование, которое в процессе последующего применения в целевых потребительских группах осуществляет длительное регулярное рекламирование продукции рекламодателя”, ввиду отсутствия объективно проявляющегося технического результата, характеризуют иное решение, не считающееся изобретением: организационно-технические мероприятия, реализуемые на основе договоренности между производителями продукции и рекламодателями и направленные на пополнение запаса материальных благ и обеспечение полноты удовлетворения потребностей, т.е. указанные признаки относятся к правилам и методам хозяйственной деятельности.

Следует при этом отметить, что заявленное предложение содержит ряд операций технического характера, а именно: “способ рекламирования, заключающийся в размещении на информационных носителях изделий рекламы для ознакомления покупателей, часть основного изделия выполняют в виде сопутствующего эксклюзивного текстильного изделия, выполняющего роль информационного носителя, при изготовлении этих сопутствующих эксклюзивных частей изделия рекламный текст и/или рисунок получают методом ткачества”.

При этом, из патентного документа [1] известен способ рекламирования, заключающийся в размещении на информационных носителях изделий рекламы для ознакомления покупателей, часть основного изделия выполняют в виде сопутствующего эксклюзивного изделия, выполняющего роль информационного носителя (стр. 3-4 описания патентного документа [1]).

Из патентного документа [2] известно использование в качестве

информационных носителей эксклюзивных текстильных изделий, при изготовлении которых рекламный текст и/или рисунок получают методом ткачества (пункт 1 формулы патентного документа [2]).

То есть, из уровня техники известны сведения о всех технических признаках формулы заявленного изобретения.

Таким образом, в возражении отсутствуют доводы, позволяющие сделать вывод о том, что заявленное изобретение соответствует условию патентоспособности “изобретательский уровень”.

В соответствии с изложенным, коллегия не находит оснований для отмены решения Роспатента.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.11.2015, решение Роспатента от 18.05.2015 оставить в силе.