

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, поданное Е.А.Куликовым (далее – заявитель) на решение Федерального института промышленной собственности (далее – ФИПС) об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке №2003119274/12, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение "Звуковая реклама в лифтовой кабине", формула которого изложена в дополнительных материалах заявителя от 29.10.2004 в следующей редакции:

"Применение лифтовых кабин для звуковой рекламы".

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 с учетом изменений и дополнений, внесенных Федеральным законом № 22 – ФЗ от 07.02.2003 "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" (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-чemu нибудь с целью привлечения потребителей, зрителей" (см. Ожегов С.И. Словарь русского языка, М., 1984, с. 587), следовательно, характерной особенностью для рекламы является стремление охватить наибольшее количество потенциальных потребителей путем размещения рекламы в многолюдных

местах и на поверхностях и площадях, находящихся в поле зрения людей, какими и являются пешеходные переходы, подъезды, вестибюли и т.д.

Заявитель выразил несогласие с решением ФИПС и в своем возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.02.2005. привел доводы, сводящиеся к следующему.

Если, по мнению экспертизы, общезвестным является размещение рекламы на поверхностях подземных переходов, лифтов, подъездов и т.д., тогда непонятно, почему ФИПС выдал положительное заключение по заявке на изобретение "Лифт – средство рекламы".

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты поступления заявки правовая база для оценки охранимости заявленного изобретения включает упомянутый выше Закон.

В соответствии с пунктом 1 статьей 4 Закона в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).

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.

Согласно пункту 2 статьи 4 Закона не считаются изобретениями решения, заключающиеся только в представлении информации.

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

рассмотрению.

Анализ заявленного предложения в том виде, как оно представлено в формуле изобретения, рассмотренной экспертизой ФИПС, показал, что предложение касается применения лифтовой кабины в качестве устройства для звуковой рекламы.

С учётом описания заявленного предложения в первичных материалах заявки можно понять, что предложено использовать лифтовую кабину, оснащённую системой связи, в качестве средства для прослушивания аудиоинформации рекламного характера.

Однако известные лифтовые кабины, оснащённые системой связи, позволяют воспринимать (прослушивать) аудиоинформацию (например, сообщения диспетчера), то есть заявленное предложение, по существу, представляет собой решение, заключающееся только в конкретном указании вида аудиоинформации (рекламного характера). То есть заявленное предложение представляет собой решение, заключающееся в предоставлении информации.

С учётом отмеченных обстоятельств и в соответствии с пунктом 2 статьи 4 Закона заявленное предложение в смысле положений Закона не считается изобретением.

Заявитель был ознакомлен с вышеизложенными доводами письмом от 22.06.2005. В ответе от 01.07.2005 заявитель выразил несогласие с доводами коллегии и привел следующие аргументы.

В части использования системы связи "пассажир-диспетчер" заявитель выразил свое согласие в отношении того, что действительно происходит предоставление только рекламной информации. Однако предоставление рекламной аудиоинформации может производиться не только через вышеупомянутую систему связи, но и с помощью различной аудиотехники (в записи). Следовательно, в заявлении изобретении присутствует технический результат.

Данные доводы заявителя также были учтены на заседании коллегии 28.12.2005, на котором было установлено следующее.

Приведенная в описании изобретения "лифтовая кабина, оснащенная различной аудиотехникой" не относится к известным устройствам, так как стандартная лифтовая кабина ("лифт – подъемная машина для вертикального перемещения людей и грузов", Новый словарь русского языка, Т.Ф.Ефремова, 2000) не оснащена "различной аудиотехникой", упомянутой в описании изобретения.

Следовательно, лифтовая кабина, оснащенная аудиотехникой, не является известным устройством, что необходимо для объекта изобретения "применение известного устройства по новому назначению".

Таким образом, приведенные заявителем аргументы противоречат сущности заявленного им предложения, выраженного в формуле изобретения, и не опровергают вывод о несоответствии заявленного предложения объекту изобретения – "применение известного ранее устройства по новому назначению".

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившем 25.01.2005, изменить решение ФИПС от 14.01.2005 и отказать в выдаче патента по основаниям, установленным на заседании коллегии.**

Члены коллегии:

Ю.Б.Перегудова

И.И.Багинская

Ю.И.Гринева

Таким образом, для предложения заявителя в виде применения лифтовой кабины, оснащенной аудиотехникой, для звуковой рекламы, описание должно включать в соответствии с пунктом 3.2.4.5 Правил ИЗ указание на известность такого средства, либо включать описание средства для реализации такого признака, как "лифтовая кабина, оснащенная аудиотехникой (в записи)".

При этом в соответствии с пунктом 3.3.1 формула изобретения должна быть полностью основана на описании, т.е. характеризуемое ею изобретение должно быть раскрыто в описании, а определяемый формулой изобретения объем правовой охраны должен быть подтвержден описанием.

В описании указано на то, что в данном случае трансляция звуковой

рекламы с помощью различной аудиотехники (в записи), либо "живым голосом", осуществляется также через систему связи (кабинадиспетчерская), что подтверждает вывод, сделанный в отношении формулы изобретения, рассмотренной экспертизой ФИПС.

Таким образом, приведенные заявителем аргументы противоречат сущности заявленного им предложения, выраженного в формуле изобретения, и не опровергают вывод о несоответствии заявленного предложения объекту изобретения – "применение известного ранее устройства по новому назначению".

Заседание коллегии вновь было перенесено на 28.12.2005.

Заявитель в письме от 02.12.2005 не согласился с данными доводами, указывая на то, что в предыдущих корреспонденциях ему указывалось на известность лифтовой кабины в качестве устройства для рекламы.

В отношении мнения заявителя о том, что им заявлены не абстрактные лифтовые кабины, а конкретные устройства - "лифтовые кабины, оснащенные аудиотехникой для звуковой рекламы", используемые по новому назначению, необходимо отметить, что приведенные заявителем аргументы противоречат сущности заявленного им предложения,

выраженного в формуле изобретения, и не опровергают вывод о несоответствии заявленного предложения объекту изобретения – "применение известного ранее устройства по новому назначению".

Тем не менее, в первоначальных материалах заявки не указан конкретный технический результат, достигаемый при осуществлении изобретения, что препятствует однозначной квалификации заявленного изобретения. Также заявителю было предложено пояснить выражение "эффективность звуковой рекламы", поскольку неясно, какой параметр является показателем эффективности рекламы (любого вида рекламы), и какое отношение этот параметр имеет "к техническому эффекту, свойству, явлению".

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившем 25.01.2005, изменить решение ФИПС от 14.01.2005 и отказать в выдаче патента по основаниям, установленным на заседании коллегии.**