

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, Е.А.Куликова (далее – заявитель), поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.02.2006, на решение Федерального института промышленной собственности (далее – ФИПС) об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке №2003125170/12, при этом установлено следующее.

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

"Применение не задействованных для визуальной и звуковой рекламы объектов пассажирского транспорта, подземных и наземных пешеходных переходов, улиц, площадей, бульваров, мест продаж, знаков почтовой оплаты, почтовых открыток и конвертов, щек людей в качестве рекламного носителя".

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

По результатам рассмотрения ФИПС принял решение от 28.03.2005 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.

Заявитель выразил несогласие с решением ФИПС, указывая на то, что

"...данной заявкой патентуется ряд объектов, для размещения на их поверхностях различных рекламных носителей, в том числе и для звуковой 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 патентоспособности 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 п. 1 статьи 4 Закона в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту, в частности, к устройству.

В соответствии с пунктом 2.1.5 Правил ИЗ к применению известного ранее устройства по новому назначению как объекту изобретения относится его использование в соответствии с иной предназначенностю.

В соответствии с подпунктом (5) пункта 3.2.4.5 Правил ИЗ для изобретения, относящегося к применению устройства по новому назначению, приводятся сведения, подтверждающие возможность

реализации им этого назначения.

В соответствии с подпунктами (2), (3) пункта 19.5.1 Правил ИЗ при установлении возможности использования изобретения проверяется, описаны ли в первичных материалах заявки средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения. При отсутствии таких сведений в материалах заявки допустимо, чтобы указанные средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения. Кроме того, следует убедиться в том, что в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения. При несоблюдении хотя бы одного из указанных требований делается вывод о несоответствии изобретения условию промышленной применимости.

Устройство, как понятие из области технических решений, - это расположение и соотношение частей в каком-либо механизме, приспособлении и т.п. (см. например. Большой толковый словарь русского языка, С-П., Норинт, 1998, стр. 1403). Материалы заявки не содержат признаков, позволяющих считать "подземный и наземный пешеходный переход, улицу, площадь, бульвар, место продаж" устройствами в выше указанном техническом смысле, а не понятиями, характеризующими определенные участки города, т.е. по существу территориально-функциональными понятиями из области городского хозяйства. В равной мере сказанное относится и к таким из указанных в формуле изобретения объектам, как "щеки людей", поскольку щека человека - это часть его лица, составляющая боковую стенку ротовой полости (см, например, Анатомия человека в двух томах, т. 1, М., Медицина, 1993, стр. 290), т.е. объект живой природы, а не техническое устройство.

Таким образом, вышеуказанные объекты, в том виде как они охарактеризованы в формуле изобретения, не могут быть применены по

новому назначению, поскольку не являются устройствами с технической точки зрения (пункт 2.1.5 Правил ИЗ).

Собственно пассажирский транспорт, знаки почтовой оплаты, почтовые открытки, конверты могут быть отнесены к устройствам, как объектам техники, т.к. эти понятия не допускают неоднозначных толкований с точки зрения отнесения их к конкретным материальным объектам. Однако в материалах заявки отсутствует информация о возможности реализации перечисленными объектами нового назначения – служить в качестве носителя рекламы (подпункт (5) пункта 3.2.4.5 Правил ИЗ). Так, например, отсутствуют сведения, подтверждающие возможность знака почтовой оплаты "не задействованного для звуковой рекламы", т.е. изначально не содержащего какого-либо источника звука, служить в качестве носителя такой рекламы. Очевидно, что в отсутствии звукоизлучающего средства реализация звуковой рекламы невозможна. В равной мере сказанное относится к почтовым открыткам, конвертам и пассажирскому транспорту. Следует отметить к сведению заявителя, что применение известного устройства по новому назначению по определению подразумевает использование именно того объекта, который характеризуется признаками, ему присущими, т.е. без внесения каких-либо дополнений и изменений в его конструкцию.

В описании к заявке указано на возможность размещения "рекламных поверхностей – стикеров" на различных объектах (вагонах метро и иного пассажирского транспорта, на стенах зданий, на проездных документах и т.д.). Стикер является объектом малой формы полиграфии и выпускается на самоклеющейся основе. В этой связи следует отметить, что формула изобретения не содержит признаков, характеризующих применение именно стикеров как средств, являющихся носителями какой-либо рекламы. Кроме этого носителем рекламы в таком случае, очевидно, будет являться сам стикер, а не тот объект, на который он наклеен.

Таким образом, материалы заявки не содержат описания средств и методов, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения, что обуславливает несоответствие заявленного изобретения условию патентоспособности "промышленная применимость" (подпункты (2), (3) пункта 19.5.1 Правил ИЗ).

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.02.2006, решение ФИПС от 28.03.2005 оставить в силе.**