

Палата по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение И.М. Чиквашвили и О.В. Кабанова (далее – заявитель) от 13.06.2007, на решение Федерального института промышленной собственности (далее – ФИПС) об отказе в выдаче патента на изобретение от 03.11.2006 по заявке №2005106126/12, при этом установлено следующее.

Заявлен "способ рекламирования", совокупность признаков которого изложена в формуле, скорректированной заявителем и представленной в корреспонденции, поступившей в ФИПС 23.08.2006, в следующей редакции:

" 1. Способ рекламирования, характеризующийся тем, что сбор информации об объекте рекламы производят вручную или по каналам связи, обрабатывают ее и заносят в устройство для хранения информации, например, базу данных, одновременно создают сайт и представляют право доступа на него рекламодателю, которому присваивают индивидуальный пароль, при этом размещают информацию об объекте рекламы на оптическом носителе на компакт-диске, причем информацию об объекте рекламы предоставляют последовательно в виде текстовой и/или графической и/или анимационной информации, а также управляют объектом рекламирования в режиме интерактивной анимации, а затем распространяют упомянутые действия на элементы объекта рекламы, заполненный оптический носитель тиражируют и рассылают потенциальным пользователям.

2. Способ по п.1, в котором одновременно с предоставлением

информации об объекте рекламы предоставляют рекламу о сходных или сопутствующих объектах рекламирования.

3. Способ по п.1, в котором предоставляют данные, подтверждающие уровень достоверности по каждому из объектов рекламирования.

4. Способ по п.1, в котором на поверхности оптического носителя и/или на вкладыше к нему размещают дополнительную информацию.

5. Способ по п.1, в котором иерархический уровень управляющих воздействий и степень детализации выбирает рекламодатель.

6. Способ по п.1, в котором оптические носители рассылают отдельно и/или в приложении к печатным изданиям".

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

По результатам рассмотрения ФИПС принял решение об отказе в выдаче патента на основании того, что предложение заявителя не может считаться изобретением в смысле положений пункта 1 статьи 4 Патентного закона 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).

Так, в решении ФИПС отмечено, что предложение заявителя "представляет собой действия организационного характера", а указанный в заявке результат "обусловлен лишь содержанием и формой представления информации".

Заявитель выразил несогласие с решением ФИПС и в своем возражении отметил, что "получаемый технический результат проявляется при использовании продукта (рекламный продукт на электронном носителе)". Кроме того, в возражении подчеркнуто, что "решения экспертизы показались заявителю неубедительными, а отсылки к п. 3.2.4.3 Правил и п. 2 ст. 4

Патентного закона не аргументированными и бездоказательными. Заявитель находит, что последний абзац п.2 ст. 4 Патентного закона напоминает экспертизе в своей работе руководствоваться не только п. 19.5 (1) Правил, но и проводить патентный поиск в соответствии с п. 19.5.2 и 19.5.3".

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты поступления заявки правовая база для оценки охраноспособности заявленного предложения включает упомянутый выше Закон, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852 (далее – Правила ИЗ) и Правила ППС.

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 и животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).

Согласно подпункту 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. 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 устраниении 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. Полученный результат не считается имеющим технический характер, в частности, если он обусловлен только особенностями смыслового содержания информации, представленной в той или иной форме на каком-либо носителе.

Согласно подпункту 1 пункта 19.5 Правил ИЗ, проверка патентоспособности заявленного предложения начинается с установления того, может ли оно быть признано относящимся к изобретениям. Заявленное предложение не признается относящимся к изобретениям в смысле положений Закона, если оно обеспечивает получение только такого результата, который с учетом положений подпункта 1.1 пункта 3.2.4.3 Правил не является техническим.

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

При этом проверка патентоспособности заявленного предложения показала следующее.

В первоначальном описании заявки, отмечено, что "решаемая техническая задача заключается в создании способа рекламирования, позволяющего предоставить рекламируемый продукт в виде, дающем потребителю возможность увидеть все лучшие признаки качества и достоинства товара и услуги, а также высокий уровень достоверности информации", а "достигаемый технический результат заключается в повышении эффективности и качества предоставляемого рекламного продукта".

Однако, результат, заключающийся в повышении эффективности

действия рекламы и ее качества не может быть отнесен к техническим результатам согласно требованиям процитированного выше подпункта 1 пункта 3.2.4.3 Правил ИЗ, т.к. не представляет собой характеристику технического эффекта, явления или свойства, а определяется лишь видом и формой подачи информации, субъективно воспринимаемой потребителем.

Здесь целесообразно отметить, что любой результат может быть получен лишь при использовании какого-либо продукта (устройства, вещества, штамма микроорганизма и т.д.), в частности, при распространении рекламной информации, записанной на носитель, или при считывании с носителя данной информации, и, вопреки мнению лица, подавшего возражение, не является техническим только вследствие факта применения продукта.

При этом Палатой по патентным спорам также не выявлен результат, обусловленный каким-либо техническим эффектом, который мог бы быть достигнут при осуществлении заявленного предложения.

Таким образом, заявленный способ не может быть признан относящимся к изобретениям (см. процитированный выше подпункт 1 пункта 19.5 Правил ИЗ), т.к. обеспечивает получение только такого результата, который не является техническим.

При этом отсутствие возможности выявления технического эффекта при применении предложения заявителя свидетельствует о том, что данное предложение не является техническим решением, а, следовательно, ему не может быть предоставлена правовая охрана в качестве изобретения согласно положений пункта 1 статьи 4 Закона.

Таким образом, в возражении отсутствуют доводы, опровергающие вывод ФИПС о том, что заявленное предложение не может быть признано охраноспособным.

При этом целесообразно отметить, что вопреки мнению заявителя, ни Закон, ни Правила ИЗ не содержат норм, предусматривающих проведение проверки соответствия условиям патентоспособности "промышленная применимость", "новизна" и "изобретательский уровень" предложений, в отношении которых сделан вывод о том, что они не относятся к изобретениям в смысле положений Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 13.06.2007, решение экспертизы
оставить в силе**