

Коллегия палаты по патентным спорам на основании пункта 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), 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 Нариманова Валерия Хакимовича (далее – заявитель), поступившее 04.08.2008, на решение от 11.02.2008 Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2005118962/12, при этом установлено следующее.

Заявлена группа изобретений «Способ передвижной рекламы», совокупность признаков которых изложена в уточненной формуле изобретения, поступившей в Роспатент от заявителя 07.11.2007 в следующей редакции:

«1. Способ передвижной рекламы, заключающийся в использовании автономно функционирующего видеозэкрана, отличающийся тем, что видеозэкрэн любого вида, в совокупности с необходимыми для автономного функционирования электронными блоками, устройствами, источником автономного электропитания, соединительными кабелями устанавливаются на любое транспортное средство, включая прицеп, и во время движения транспортного средства или на стоянках, на видеозэкрэн выводят рекламную или иную информацию с соответствующим звуковым сопровождением или без

него, считанную с технических носителей устройствами, размещенными вместе с видеозэкраном на транспортном средстве или поступившую извне по каналу связи, а электропитание видеозэкрана, электронных блоков и устройств осуществляют или от своего автономного источника электропитания или через кабель от внешнего источника электропитания на стоянке.

2. Способ по п.1 отличающийся тем, что на транспортное средство устанавливают подъемный механизм любого вида или используют любое готовое транспортное средство с подъемным механизмом, способное обеспечить подъем видеозэкрана на необходимую для лучшего обзора высоту, при этом, электронные блоки, устройства, источник электропитания, оставшиеся в транспортном средстве, соединяют с поднятым видеозэкраном кабелями.

3. Способ передвижной рекламы, заключающийся в использовании перемещаемого людьми автономно функционирующего видеозэкрана, на котором во время движения или во время остановок демонстрируется рекламная или иная информация с звуковым сопровождением или без него, отличающийся тем, что к конструктиву видеозэкрана с электронными блоками, устройствами, источником автономного электропитания прикрепляют колеса; или видеозэкран, с электронными блоками, устройствами, источником автономного электропитания, устанавливают на тележку или тачку и, кроме того, конструктив видеозэкрана обеспечивают рукоятками-держателями для переноса его людьми на руках.

4. Способ по п.3 отличающийся тем, что человек доставляет видеозэкран в комплекте с необходимыми для автономного функционирования электронными блоками, устройствами, источником автономного электропитания к месту демонстрации рекламной или иной

информации, устанавливает его на опоры или закрепляет на стене или иных пригодных для этого конструкциях и затем запускает демонстрацию на видеоэкране рекламной или иной информации, для чего конструктив видеоэкрана изготавливают с выдвижными ножками или в комплект включают отдельное средство опоры и, кроме того, на конструктиве устанавливают петли, крюки и иные средства, позволяющие временно закрепить видеоэкран на стенах, или иных, пригодных для этого, конструкциях.»

По результатам рассмотрения заявки № 2005118962/12 в объеме совокупности признаков приведенной выше формулы 11.02.2008 было принято решение об отказе в выдаче патента, мотивированное несоответствием вариантов выполнения заявленного изобретения по независимому пункту 1 условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень» и по независимому пункту 3 условию патентоспособности «изобретательский уровень». Данный вывод был сделан на основании общедоступности на дату приоритета заявленного изобретения следующих источников информации:

- патент США № 4110792 А, МПК H04N 3/12, опубл. 29.08.1978 (далее – [1]);
- опубликованная международная заявка № WO 03/036600 А1, МПК G09F 21/04, опубл. 01.05.2003 (далее – [2]);
- опубликованная международная заявка № WO 99/08258 А1, МПК G09F 15/00, опубл. 18.02.1999 (далее – [3]);
- выложенная заявка Германии № 3606724 А1, МПК G09F 21/00, опубл. 03.09.1987 (далее – [4]);
- патент США № 554203 А, МПК G09F 13/00, опубл. 06.08.1996 (далее – [5]);

– заявка на патент Великобритании № 2387472 А, МПК G09F 21/02, опубл. 15.10.2003 (далее – [6]);

– патент США № 6896028 В2, МПК А47G 5/00, опубл. 24.05.2005 (далее – [7]);

– заявка на европейский патент № 0435225 А2, МПК G06F 3/147, опубл. 03.07.1991 (далее – [8]).

При этом в решении об отказе в выдаче патента из анализа патентоспособности заявленной группы изобретений был исключен признак «или иная информация», так как он, по мнению экспертизы, «не присущ заявленному способу».

На указанное решение об отказе в выдаче патента на изобретение в палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса 04.08.2008 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с данным решением экспертизы, указывая следующее.

По мнению заявителя, вывод решения об отказе в выдаче патента о несоответствии одного из вариантов воплощения заявленного изобретения по независимому пункту 1 условию патентоспособности «новизна» неверен. Так, согласно возражению, техническое решение, охарактеризованное в патенте [1], в отличие от заявленного изобретения не предназначено для вывода на экран рекламной информации и не может обеспечить вывод информации на экран во время движения.

Кроме того, по мнению заявителя, техническое решение по патенту [1] не содержит признаков независимого пункта 1 формулы заявленного изобретения, описывающих размещение на транспортном средстве совместно с видеозэкраном автономного источника электропитания, и признаков, описывающих установку видеозэкрана на прицепе. В соответствии с чем заявитель указывает на отсутствие

смысла в анализе вариантов заявленного изобретения по независимому пункту 1 предложенной формулы в отношении критерия патентоспособности «изобретательский уровень». Дополнительно в возражении отмечается, что в решении экспертизы при оценке патентоспособности пункта 1 формулы не было приведено доказательств влияния выявленных в уровне техники отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

В отношении патентоспособности второго независимого пункта 3 заявитель отмечает, что вывод экспертизы о несоответствии охарактеризованных в нем вариантов заявленного изобретения условию «изобретательский уровень» не соответствует действительности. Так, согласно возражению, простота заявленного решения не может служить препятствием для признания его патентоспособным. Кроме того, противопоставленное экспертизой техническое решение, описанное в источнике информации [8], не содержит видеозаписи, а вместо него используется «линейка символьного табло». Дополнительно заявитель отмечает, что экспертизой не было установлено влияния выявленных в уровне техники отличительных признаков на заявленный технический результат.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты поступления заявки правовая база для оценки охраноспособности заявленного изобретения включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" от 07.02.2003 № 22 – ФЗ (далее – Закон), Правила составления, подачи и

рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденными 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 4 Закона изобретению представляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. 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 пункта 19.5.2 Правил ИЗ, проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 19.5.2 Правил ИЗ, изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения.

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

Согласно подпункту 1.2 пункта 3.2.4.3 Правил ИЗ если при создании изобретения решается задача только расширения арсенала технических средств определенного назначения или получения таких средств впервые, технический результат заключается в реализации этого назначения.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 22.3 Правил ИЗ, при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено. При этом согласно подпункту 2 пункта 22.3 Правил ИЗ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования.

В соответствии с подпунктом 7 пункта 3.3.1 Правил ИЗ признак в формуле изобретения может быть выражен в виде альтернативы при условии, что при любом допускаемом указанной альтернативой выборе в совокупности с другими признаками, включенными в формулу изобретения, обеспечивается получение одного и того же технического

результата.

Согласно подпункту 2 пункта 3.3.2.4 Правил ИЗ допускается характеризовать в одном независимом пункте формулы несколько изобретений - вариантов, если они различаются только такими признаками, которые выражены в виде альтернативы.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 19.5 Правил ИЗ в том случае, когда в предложенной заявителем формуле содержится признак, выраженный альтернативными понятиями, проверка патентоспособности проводится в отношении каждой совокупности признаков, включающей одно из таких понятий.

Согласно подпункту 4 пункта 19.8 Правил ИЗ, если установлено, что одно из заявленных изобретений, охарактеризованных в формуле (в разных независимых ее пунктах или в одном) или одна из совокупностей признаков, включающих разные альтернативные признаки, признаны не соответствующими условиям патентоспособности и заявитель отказывается скорректировать или исключить из формулы характеристику этого изобретения, принимается решение об отказе в выдаче патента.

Существо изобретения выражено в приведенной выше формуле, включающей в себя два независимых пункта, в каждом из которых присутствует ряд признаков, выраженных альтернативными понятиями. При этом в уточненном описании, имеющимся в материалах заявки, указано, что «техническим результатом по всем вариантам изобретения является новое средство из арсенала средств передвижной рекламы». Таким образом, технический результат, на получение которого направлено заявленное изобретение, заключается в осуществлении передвижной рекламы (см. подпункт 1.2 пункта 3.2.4.3 Правил ИЗ).

Анализ формулы заявленного изобретения по пункту 1

предложенной формулы на основании доводов, содержащихся в решении экспертизы и возражении заявителя, показал следующее.

Из патента [1] известно отображение видеоинформации на экране, размещенном на транспортном средстве, при постановке данного транспортного средства на стоянку. При этом согласно патенту [1] видеозэкран размещается на платформе, представляющей собой прицеп (flat bed trailer 12), приводимый в движение тягачом (tractor 10). Кроме того, в описании к патенту [1] (см. строки 31-35 столбца 4 описания) имеется указание на возможность осуществления электропитания видеозэкрана как от дизель-генератора, размещенного на вспомогательном транспортном средстве, так и от линий электропередачи. Т.е. питание видеозэкрана по патенту [1] может осуществляться как от автономного источника электроэнергии, так и от стационарных электросетей общего назначения. Признак пункта 1 заявленной формулы, согласно которому информация, выводящаяся на видеозэкран, поступает на него по каналу связи извне, также присущ и техническому решению по патенту [1], в котором присутствует указание на то, что изображение поступает на видеозэкран с телевизионной камеры. Таким образом, техническому решению по патенту [1] имманентно присущи признаки заявленного изобретения по пункту 1 формулы, характеризующие наличие в нем электронных блоков, необходимых для функционирования описанного видеозэкрана. Несмотря на то, что в описании к патенту [1] отсутствует указание на возможность отображения на данном видеозэкране рекламы, в этом описании есть прямое указание на то, что помимо видеозэкрана, охарактеризованное в патенте [1] техническое решение снабжено также и дисплеями с рекламной информацией («advertising displays» – см. строку 23 столбца 4 описания). Следует отметить, что наличие рекламной информации на

транспортном средстве, однозначно характеризует данную рекламную информацию, как передвижную. При этом в источнике информации [1] отсутствует указание на наличие звукового сопровождения к видеоряду, транслируемому на видеоэкране. Таким образом, техническому решению по патенту [1] присущи все признаки, по меньшей мере, тех вариантов выполнения заявленного изобретения по пункту 1 предложенной формулы, согласно которым при осуществлении передвижной рекламы дополнительно используют видеоэкран, размещенный на прицепе к транспортному средству, электропитание которого реализуют от автономного или от внешнего источника. При этом на видеоэкран в патенте [1], также как и в заявленном изобретении по пункту 1 формулы выводят «иную информацию», отличную от рекламной, без звукового сопровождения, осуществляя трансляцию данной информации «извне по каналу связи».

Следует отметить, что в виду известности источника информации [4] не соответствует условию патентоспособности «новизна» также и вариант выполнения заявленного изобретения, согласно которому способ передвижной рекламы осуществляется трансляцией рекламных сообщений на видеоэкран без звукового сопровождения, установленный на транспортном средстве совместно с автономным источником электроэнергии, во время стоянки транспортного средства с размещенного на нем носителя информации. Так в описании к заявке [4] указано, что видеоэкран с системой его развертывания размещен на шасси грузового автомобиля совместно с блоком энергообеспечения (Energieversorgungseinheit (4)). Кроме того, согласно описанию к заявке [4] на видеоэкран может выводиться также и рекламная информация (см. строку 51 столбца 4), а трансляция информации на видеоэкран может проводиться с пульта управления (см. строку 54-60 столбца 6),

размещенного в рабочей кабине, установленной на шасси транспортного средства. При этом необходимо обратить внимание, что в источнике информации [4], также как и в источнике информации [1], отсутствует указание на наличие звукового сопровождения к видеоряду, транслируемому на видеоэкране.

В соответствии со сказанным доводы возражения, опровергающие аргументы решения экспертизы о несоответствии ряда альтернативно выраженных вариантов выполнения изобретения по пункту 1 заявленной формулы условию патентоспособности «новизна», неубедительны.

Что касается остальных вариантов выполнения изобретения по пункту 1 заявленной формулы, то воспроизведение звукового сопровождения совместно с трансляцией рекламной информации на видеоэкран, установленный в транспортном средстве известно из международной заявки [2] (см. строки 25-29 страницы 4 описания). При этом согласно описанию к заявке [2], охарактеризованному в ней техническому решению имманентно присущи признаки независимого пункта 1 заявленной формулы изобретения, описывающие возможность вывода рекламной информации на видеоэкран как во время движения, так и во время стоянки транспортного средства, а также признаки, указывающие на наличие у видеоэкрана автономного источника электропитания. Кроме того, согласно описанию к заявке [2] (см. в частности строки 32-36 страницы 10 описания) рекламная информация поступает на транспортное средство извне, где сохраняется на носителе информации и в дальнейшем транслируемая на видеоэкран.

Таким образом, альтернативно выраженные признаки независимого пункта 1 формулы заявленной группы изобретений, характеризующие варианты изобретения отличные от тех, анализ несоответствия которых условию охраноспособности «новизна»

рассмотрен выше со ссылкой на источники информации [1] и [4], известны из источников информации [1], [4] и [2] при их различной комбинации.

Следует отметить, что все технические решения, охарактеризованные в источниках информации [1], [4] и [2], направлены на достижение того же технического результата, что и заявленная группа изобретений, а именно на осуществление передвижной рекламы.

В соответствии с вышесказанным варианты выполнения изобретений по пункту 1 заявленной формулы, помимо рассмотренных выше при анализе условия охраноспособности «новизна», не могут быть признаны соответствующими условию патентоспособности «изобретательский уровень» в виду известности до даты приоритета заявленной группы изобретений указанных выше источников информации [1], [4] и [2].

Следует отметить, что в анализе источника информации [3], приведенного в решении экспертизы при рассмотрении изобретательского уровня независимого пункта 1 формулы заявленной группы изобретений, нет необходимости, т.к. признаки, в отношении которых был приведен данный источник информации [3], а именно характеризующие осуществление электропитания видеоэкрана от внешнего источника, известны и из источника информации [1], на что было указано выше.

Что касается зависимого пункта 2 формулы заявленной группы изобретений, то источники информации [1], [4] и [5], приведенные в решении экспертизы, подтверждают известность из уровня техники признаков данного пункта формулы.

В отношении второго независимого пункта 3 формулы заявленной группы изобретений необходимо отметить следующее.

В качестве его наиболее близкого аналога может быть выбрана заявка [6], где описан способ передвижной рекламы, в котором рекламная информация транслируется на автономный видеозэкран. При этом в заявке [6] видеозэкран также может перемещаться людьми, а, следовательно, рекламная информация может выводиться на него как во время движения, так и во время остановок. Согласно описанию к заявке [6] работоспособность видеозэкрана обеспечивают специальные электронные блоки и источник автономного электропитания. Кроме того, в техническом решении по заявке [6], также как и в одном из вариантов заявленного изобретения по второму независимому пункту видеозэкран снабжен рукоятками-держателями для его переноса на руках (см. чертежи фиг.1 и 3). Отличия вариантов выполнения изобретения, охарактеризованных независимым пунктом 3 заявленной формулы от наиболее близкого аналога [6] заключается в наличии звукового сопровождения к демонстрируемой на видеозэкране информации, а также либо в прикреплении к видеозэкрану колес, либо в установке видеозэкрана на тележку или тачку. При этом, что касается признаков, характеризующих наличие звукового сопровождения, то они действительно направлены на привлечение внимания к демонстрируемой информации и, таким образом, на осуществление рекламы, т.е. данные признаки оказывают непосредственное влияние на достижение заявленного технического результата. Что же касается отличительных признаков, характеризующих прикреплению к экрану колес или установку его на тележку или тачку, то заявителем не было приведено убедительных доводов, подтверждающих влияние данных признаков на осуществление рекламирования, а, следовательно, и на указанный заявителем технический результат. При этом следует отметить, что из заявки [2], как на это было указано выше, известно

техническое средство, направленное на осуществление передвижной рекламы, в котором трансляция рекламной информации на видеозэкран осуществляется совместно с соответствующим звуковым сопровождением. Кроме того, из заявки [8] известно передвижное колесное средство, с закрепленным на нем жидкокристаллическим экраном (LCD-Display 9), на котором может выводиться также и рекламная информация (см. строки 3-13 столбца 6 описания). При этом совместно с выводом на экран информации согласно описанию к заявке [8] может воспроизводиться и звуковой сигнал (см. строки 46-48 столбца 5 описания). Как в одном из вариантов осуществления изобретения по независимому пункту 3 заявленной формулы, так и в техническом решении по заявке [8] экран, на который выводится рекламная информация, закреплен на тележке или тачке. Следует отметить, что крепление экрана на тележке согласно заявке [8] однозначно подразумевает крепление колес данной тележки к конструктиву экрана опосредовано через конструктив указанной тележки. Кроме того, крепление колес к каким-либо экранам, направленное на облегчение их перемещения известно в частности и из приведенного в решении экспертизы патента [7]. Таким образом, в виду известности до даты приоритета заявленной группы изобретений источников информации [6], [2], [8] и [7] все варианты выполнения заявленного изобретения, охарактеризованные независимым пунктом 3 нельзя признать соответствующими условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Что касается зависимого пункта 4 формулы заявленной группы изобретений, то источник информации [6], приведенный в решении экспертизы, подтверждает известность признаков данного пункта формулы из уровня техники.

Таким образом, возражение не содержит оснований для признания заявленной группы изобретений отвечающей условиям охраноспособности.

В соответствии с вышесказанным коллегия палаты по патентным спорам не находит оснований для отмены решения экспертизы об отказе в выдаче патента на изобретение.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.08.2008, решение об отказе в выдаче патента на изобретение от 11.02.2008 оставить в силе.