

Коллегия палаты по патентным спорам 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 против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2157004, поступившее 29.04.2010 от ООО “Эдванс Холдинг” (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2157004 на изобретение “Средство для рекламы” выдан по заявке № 98113736/09 с приоритетом от 06.07.1998 на имя Невзорова Д.В., Львова Д.Э., Волынского М.Г., Россия. В настоящее время исключительное право на изобретение принадлежит Рейман Энтерпрайзес Лтд, VG (далее – патентообладатель).

Патент Российской Федерации на изобретение №2157004 “Средство для рекламы” выдан со следующей формулой:

“1. Средство для рекламы, состоящее из носителя и рекламного устройства, представляющего собой специальным образом оборудованный щит и/или подготовленную поверхность для размещения информационных сообщений, отличающееся тем, что в качестве носителя использовано размещенное в шахте пассажирское подъемно-транспортное оборудование, а рекламное устройство расположено внутри и/или снаружи подъемно-транспортного оборудования и/или в шахте с возможностью последовательного предъявления упомянутых сообщений пассажиру во время движения упомянутого оборудования и с возможностью замены на нем информационных сообщений посредством их обновления и/или дополнения в течение отрезка времени, в котором пассажир неоднократно использует подъемно-транспортное оборудование для перемещения в место

назначения.

2. Средство для рекламы по п.1, отличающееся тем, что в качестве подъемно-транспортного оборудования использован пассажирский лифт.

3. Средство для рекламы по п.1, отличающееся тем, что информационные сообщения выполнены в виде полос.

4. Средство для рекламы по п.3, отличающееся тем, что полосы расположены на рекламном устройстве с возможностью подсветки.

5. Средство для рекламы по п.3, отличающееся тем, что полосы размещены на рекламном устройстве на объемном изображении.

6. Средство для рекламы по п.1, отличающееся тем, что рекламное устройство с информационными сообщениями расположено на боковых стенках подъемно-транспортного оборудования.

7. Средство для рекламы по п.1, отличающееся тем, что рекламное устройство с информационными сообщениями расположено на полу и/или потолке подъемно-транспортного оборудования.

8. Средство для рекламы по п.1, отличающееся тем, что рекламное устройство расположено на подвижных деталях подъемно-транспортного оборудования.

9. Средство для рекламы по п.1, отличающееся тем, что подъемно-транспортное оборудование снабжено рычагами, предназначенными для передачи его движения на рекламное устройство.”

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием заявленного изобретения условиям патентоспособности “новизна” и “изобретательский уровень”.

В подтверждение данного мнения в возражении указаны следующие источники информации:

- патентный документ GB №2254930 А, опубл. 21.10.1992 (далее – [1]),
- патентный документ EP №0150683 А2, опубл. 07.08.85 (далее – [2]),

- патентный документ US №4677779 А, опубл. 07.07.1987 (далее – [3]),
- патентный документ СА №2129293 А1, опубл. 04.02.1995 (далее – [4]).

Также, лицом, подавшим возражение, представлены источники информации, подтверждающие известность из уровня техники признаков зависимых пунктов формулы изобретения по оспариваемому патенту:

- патентный документ JP №7053147 А, опубл. 28.02.1995 (далее – [5]),
- патентный документ US №4756398 А, опубл. 12.07.1988 (далее – [6]),
- патентный документ GB №2222019 А, опубл. 21.02.1990 (далее – [7]),
- патентный документ US №3457006 А, опубл. 22.07.1969 (далее – [8]).

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам 20.07.2010 патентообладателем был представлен отзыв по мотивам возражения, в котором указывается, что “... при анализе возражающая сторона вольно толкует информацию, находящуюся в описаниях изобретений, изменяя сущность противопоставленных изобретений и объекта изобретения, который зафиксирован в их формуле... Можно сделать вывод, что из вышеуказанных патентов явным образом для специалиста не следует достижение технического результата – повышение эффективности рекламы с применением новых нетрадиционных приемов подачи рекламной информации. Возможность показа со сменой изображения не направлена на повышение эффективности рекламы.”

Изучив материалы дела, и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент (06.07.1998), правовая база для оценки патентоспособности изобретения по указанному патенту включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 (далее – Закон), Правила составления, подачи и

рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные Роспатентом 20.09.1993 и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 05.11.1993 № 386 (далее – Правила ИЗ), и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретению предоставляется 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.

Согласно подпункту 1 пункта 3.2.4.3 Правил ИЗ, сущность изобретения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата.

Признаки относятся к существенным, если они влияют на достигаемый технический результат, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

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 устранении 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.

Согласно подпункту 4 пункта 3.3.1 Правил ИЗ, признаки изобретения выражаются в формуле изобретения таким образом, чтобы обеспечить возможность их идентифицирования, т.е. однозначного понимания специалистом на основании известного уровня техники смыслового

содержания понятий, которыми эти признаки охарактеризованы.

Согласно подпункту 3 пункта 19.4 Правил ИЗ, проверка формулы изобретения включает установление возможности идентифицирования содержащихся в ней признаков.

Если установлена невозможность идентифицирования признака и заявитель отказывается скорректировать формулу изобретения, то при дальнейшем рассмотрении заявки такой признак во внимание не принимается.

Согласно подпункту 1 пункта 19.5.2 Правил ИЗ, изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники.

Проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения.

Согласно подпункту 3 пункта 19.5.2 Правил ИЗ, изобретение не признается соответствующим условию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения.

Согласно подпункту 1 пункта 19.5.3 Правил ИЗ, изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

Проверка изобретательского уровня проводится в отношении изобретения, охарактеризованного в независимом пункте формулы, и включает:

- определение наиболее близкого аналога в соответствии с пунктом 3.2.4.2 настоящих Правил;
- выявление признаков, которыми отличается заявленное изобретение от наиболее близкого аналога (отличительных признаков);
- выявление из уровня техники решений, имеющих признаки,

совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения.

Согласно подпункту 6 пункта 19.5.3 Правил ИЗ, известность влияния отличительных признаков заявленного изобретения на технический результат может быть подтверждена как одним, так и несколькими источниками информации. Допускается привлечение аргументов, основанных на общеизвестных в конкретной области техники знаниях, без указания каких-либо источников информации.

Согласно подпункту 7 пункта 19.5.3 Правил ИЗ, если из уровня техники выявлены решения, которым присущи признаки, совпадающие с отличительными признаками изобретения, то подтверждение известности их влияния на технический результат не требуется, если в отношении таких признаков он не определен заявителем.

Согласно подпункту 1 пункта 19.5.4 Правил ИЗ, если изобретение охарактеризовано многозвенной формулой, содержащей зависимые пункты, и получен вывод о непатентоспособности в отношении независимого пункта ввиду отсутствия новизны или изобретательского уровня, заявителю сообщается об этом и предлагается высказать мнение о целесообразности дальнейшего рассмотрения заявки с представлением, в случае подтверждения такой целесообразности, скорректированной формулы изобретения.

Согласно подпункту 3 пункта 19.5.4 Правил ИЗ, если заявлена группа изобретений, проверка патентоспособности проводится в отношении каждого из входящих в нее изобретений. Патентоспособность группы может быть констатирована только тогда, когда патентоспособны все изобретения группы.

Согласно подпункту 5 пункта 19.8 Правил ИЗ, если установлено, что заявленная группа изобретений включает изобретение, не соответствующее одному из условий патентоспособности, и заявитель отказывается

скорректировать или исключить из формулы характеристику этого изобретения, выносится решение об отказе в выдаче патента.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС, коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу изобретения в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при их внесении – может быть признан недействительным частично.

Изобретению по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле.

При анализе доводов лиц, участвовавших в рассмотрении возражения, установлено следующее.

В описании изобретения по оспариваемому патенту указано, что техническим результатом является повышение эффективности рекламы с применением новых нетрадиционных приемов подачи рекламной информации. Также отмечено, что для наиболее эффективной рекламы необходимо человека некоторое время задержать около рекламы таким образом, чтобы эта задержка не вызывала недовольства и одновременно при восприятии предлагаемой информации надежно фиксировалось внимание человека, ее воспринимающего.

Таким образом, повышение эффективности рекламы при осуществлении изобретения по оспариваемому патенту не описывает какое-либо техническое явление или свойство и является субъективным фактором, т.е. не носит объективный характер, а, следовательно, указанный результат не является техническим в соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 3.2.4.3 Правил ИЗ.

Можно согласиться с мнением, изложенным в возражении, что признак формулы изобретения “с возможностью замены на нем информационных сообщений в течение отрезка времени, в котором пассажир неоднократно

использует подъемно-транспортное оборудование для перемещения в место назначения” представлен в самом общем виде и может означать, в частности, просто периодическое обновление рекламы. Пассажир, использующий в очередной раз подъемно-транспортное оборудование, знакомится с новой рекламой, если предшествующая была обновлена.

Также можно согласиться с тем, что признак “с возможностью последовательного предъявления упомянутых сообщений пассажиру во время движения упомянутого оборудования” в разных вариантах можно понимать по-разному. В случае, когда реклама размещена внутри оборудования, под этим признаком понимается наличие нескольких разных реклам, которые пассажир в процессе перемещения последовательно изучает (ему последовательно предъявляются). В случае, когда реклама размещена в шахте, под этим признаком понимается наличие нескольких разных реклам, размещенных по высоте шахты, последовательно возникающих перед взором пассажира в процессе его перемещения в шахте вместе с оборудованием, в котором имеются окна для рассматривания рекламы.

Признак формулы изобретения “специальным образом” не имеет определенного смыслового содержания, а, следовательно, является неидентифицируемым, согласно подпункту 4 пункта 3.3.1 Правил ИЗ.

В независимом пункте формулы изобретения представлено несколько вариантов заявленного изобретения, выраженных в виде групп альтернативных признаков (вариантов). В виде альтернативы выражены признаки, характеризующие части подъемно-транспортного оборудования и шахты, на которых размещено рекламное устройство:

- внутри оборудования;
- снаружи оборудования;
- в шахте.

Предусмотрены также комбинации вышеуказанных частей:

- внутри оборудования, снаружи оборудования и в шахте;
- внутри оборудования и снаружи оборудования;
- внутри оборудования и в шахте;
- снаружи оборудования и в шахте.

В виде альтернативы выражены также признаки, характеризующие рекламное устройство (оборудованный щит, подготовленная поверхность, оборудованный щит и подготовленная поверхность) и замену информационных сообщений (посредством обновления, посредством дополнения, посредством обновления и дополнения).

При анализе доводов лица, подавшего возражение, о несоответствии варианта изобретения по оспариваемому патенту (предусматривающего размещение рекламного устройства в шахте) условию патентоспособности “новизна”, и доводов патентообладателя, установлено следующее.

Из патентного документа [1] известна система непрерывно движущихся изображений, которая может использоваться в качестве средства для рекламы, т.е. данное решение имеет то же назначение, что и решение по оспариваемому патенту.

Также, из указанного документа [1] известны сведения о следующих признаках:

- средство для рекламы, состоящее из носителя и рекламного устройства;
- рекламное устройство представляет собой оборудованный щит для размещения информационных сообщений;
- в качестве носителя использовано размещенное в шахте пассажирское подъемно-транспортное оборудование;
- рекламное устройство расположено в шахте с возможностью последовательного предъявления упомянутых сообщений пассажиру во время движения упомянутого оборудования и с возможностью замены на нем информационных сообщений посредством их обновления в течение

отрезка времени, в котором пассажир неоднократно использует подъемно-транспортное оборудование для перемещения в место назначения.

Следовательно, доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии варианта изобретения по оспариваемому патенту (предусматривающего размещение рекламного устройства в шахте) условию патентоспособности “новизна”, можно признать обоснованными.

При анализе доводов лица, подавшего возражение, о несоответствии варианта изобретения по оспариваемому патенту (предусматривающего размещение рекламного устройства внутри подъемно-транспортного оборудования) условию патентоспособности “новизна”, установлено следующее.

Из патентного документа [2] известно приспособление для представления рекламных площадей внутри кабин лифта, т.е. данное решение имеет то же назначение, что и решение по оспариваемому патенту.

Также, из указанного документа [2] известны сведения о следующих признаках:

- средство для рекламы, состоящее из носителя и рекламного устройства;
- рекламное устройство представляет собой оборудованный щит для размещения информационных сообщений;
- в качестве носителя использовано размещенное в шахте пассажирское подъемно-транспортное оборудование;
- рекламное устройство расположено внутри подъемно-транспортного оборудования с возможностью последовательного предъявления упомянутых сообщений пассажиру во время движения упомянутого оборудования (в случае возобновляемого представления рекламных сообщений, они могут быть предъявлены пассажиру только последовательно) и с возможностью замены на нем информационных сообщений посредством их обновления в течение отрезка времени, в

котором пассажир неоднократно использует подъемно транспортное оборудование для перемещения в место назначения.

Следовательно, доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии варианта изобретения по оспариваемому патенту (предусматривающего размещение рекламного устройства внутри подъемно-транспортного оборудования) условию патентоспособности “новизна”, можно признать обоснованными.

При анализе доводов лица, подавшего возражение, о несоответствии варианта изобретения по оспариваемому патенту (предусматривающего размещение рекламного устройства снаружи подъемно-транспортного оборудования) условию патентоспособности “новизна”, установлено следующее.

Из патентного документа [3] известна динамическая демонстрационная система, которая может использоваться для показа рекламы, т.е. данное решение имеет то же назначение, что и решение по оспариваемому патенту.

Также, из указанного документа [3] известны сведения о следующих признаках:

- средство для рекламы, состоящее из носителя и рекламного устройства;
- рекламное устройство представляет собой подготовленную поверхность для размещения информационных сообщений;
- в качестве носителя использовано размещенное в шахте пассажирское подъемно-транспортное оборудование;
- рекламное устройство расположено снаружи подъемно-транспортного оборудования с возможностью последовательного предъявления упомянутых сообщений пассажиру во время движения упомянутого оборудования (при раскручивании барабана, сообщения последовательно предъявляются пассажиру) и с возможностью замены на нем информационных сообщений посредством их обновления в течение отрезка

времени, в котором пассажир неоднократно использует подъемно-транспортное оборудование для перемещения в место назначения.

Анализ патентного документа не [4] не проводился в связи с тем, что данный источник информации был приведен в возражении дополнительно, в подтверждение того, что признаки изобретения по проанализированному выше варианту, предусматривающему размещение рекламного устройства снаружи подъемно-транспортного оборудования, известны из уровня техники.

Следовательно, доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии варианта изобретения по оспариваемому патенту (предусматривающего размещение рекламного устройства снаружи подъемно-транспортного оборудования) условию патентоспособности “новизна”, можно признать обоснованными.

Что касается вариантов заявленного изобретения, предусматривающих комбинацию частей подъемно-транспортного оборудования и шахты, на которых размещено рекламное устройство, то можно согласиться с мнением, изложенным в возражении, что совокупное их использование (в любой из указанных комбинаций) означает, что каждая комбинация не соответствует условию патентоспособности “изобретательский уровень”.

При этом, влияние отличительных признаков на технический результат не рассматривалось ввиду отсутствия в описании указания на результат, который мог бы быть отнесен к техническому.

В отношении патентов [5] - [8] следует отметить, что они были указаны в возражении лишь в качестве источников информации, содержащих сведения о признаках изобретения по оспариваемому патенту, содержащихся в зависимых пунктах формулы.

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно констатировать, что в возражении приведены доводы, указывающие на то, что формула изобретения по оспариваемому патенту включает часть

вариантов, не соответствующих условиям патентоспособности.

При этом, коллегия палаты по патентным спорам не сочла возможным воспользоваться своим правом (пункт 4.9 Правил ППС) и предложить патентообладателю скорректировать формулу изобретения, т.к. на основании проведенного анализа было установлено, что результат, указанный в описании оспариваемого патента, не является техническим, и, следовательно, заявленное решение не является техническим решением.

В отношении доводов патентообладателя, содержащихся в корреспонденции, поступившей в палату по патентным спорам 24.08.2010, о том, что коллегия приняла к рассмотрению дополнительные материалы (аргументы), которые изменили мотивы возражения, следует отметить, что они не соответствуют действительности. Анализ указанного в описании к оспариваемому патенту технического результата проводился для установления возможности отнесения части вариантов решения по указанному патенту к защищаемым в качестве изобретения.

Что касается остальных доводов, содержащихся в упомянутой корреспонденции, то они были проанализированы выше.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам приняла решение:

Удовлетворить возражение от 29.04.2010, патент Российской Федерации на изобретение № 2157004 признать недействительным полностью.