

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 Зоннендорфера Хорста, Вита Франца (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 20.08.2009, на решение от 18.02.2009 Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2006122528/12, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение “Дисплейный элемент”, совокупность признаков которого изложена в уточненной формуле изобретения, поступившей 05.12.2008, в следующей редакции:

“1. Дисплейный элемент для размещения рекламы на рукоятке тележки для покупок, включающий в себя

– основной корпус с плоскими участками (3) для презентации рекламы,

– крепежные элементы (4) для крепления дисплейного элемента (1) на штанге (7) рукоятки тележки для покупок, и

дисплейный элемент (1) имеет углубление (5) для частичного или полного приема дополнительного, закрепляемого на штанге (7) рукоятки функционального элемента (6)

отличающийся тем, что

упомянутый функциональный элемент (6) размещен частично в углублении (5) и частично снизу штанги (7) рукоятки.

2. Дисплейный элемент по п.1, отличающийся тем, что углубление (5) для частичного или полного приема дополнительного, закрепляемого на штанге (7) рукоятки функционального элемента (6) образовано на нижней стороне дисплейного элемента (1).

3. Дисплейный элемент по п.п.1 или 2, отличающийся тем, что углубление (5) для частичного или полного приема дополнительного, закрепляемого на штанге (7) рукоятки, функционального элемента (6), выполнено примерно в середине дисплейного элемента (1).”

Данная формула изобретения была принята к рассмотрению при экспертизе заявки по существу.

По результатам рассмотрения Роспатент принял решение от 18.02.2009 об отказе в выдаче патента.

В решении об отказе отмечено, что изобретение по пункту 1 скорректированной формулы не соответствует условию патентоспособности “новизна”. В подтверждение данного вывода в решении приведены сведения об устройстве по патентному документу ЕР 0818768 А1, опубл. 14.01.1998 (далее – [1]).

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение в палату по патентным спорам, в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса, 20.08.2009 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с мотивировкой данного решения, указывая, что: “... заявленный по п.1 дисплейный элемент предусматривает размещение дополнительного функционального элемента в углублении 5, выполненном в основном корпусе дисплейного элемента... При этом, верхняя часть дополнительного функционального элемента располагается в углублении 5, а нижняя его часть, расположенная ниже штанги рукоятки тележки, выступает из углубления 5. Такая конструкция дисплейного элемента позволяет эффективно реализовать заявленное назначение дисплейного элемента – размещение рекламы, при этом

эффективность решения обусловлена достигаемым техническим результатом, который... состоит в том, что обеспечивается возможность совместного монтажа дисплейного элемента и одного или более других функциональных элементов, и при этом достигается максимально возможная свободная область на штанге рукоятки.”

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

С учетом даты международной подачи заявки (24.11.2004) правовая база для оценки охраноспособности заявленного изобретения включает Патентный закон 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), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные 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. 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 не признается соответствующим условию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки,

идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения.

Существо изобретения выражено в приведенной выше уточненной формуле изобретения, которую палата по патентным спорам принимает к рассмотрению.

Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в решении Роспатента, касающихся соответствия заявленного изобретения условию патентоспособности “новизна”, показал следующее.

Независимый пункт 1 предложенной заявителем формулы изобретения содержит следующую совокупность существенных признаков:

- дисплейный элемент для размещения рекламы на рукоятке тележки для покупок, включающий в себя
- основной корпус с плоскими участками для презентации рекламы,
- крепежные элементы для крепления дисплейного элемента на штанге рукоятки тележки для покупок,
- дисплейный элемент имеет углубление для частичного или полного приема дополнительного, закрепляемого на штанге рукоятки функционального элемента,
- упомянутый функциональный элемент размещен частично в углублении и частично снизу штанги рукоятки.

При этом, в заявленной формуле не раскрыта конструкция корпуса дисплейного элемента и конструкция крепежных элементов, а также расположение и вид углубления. Заявитель указывает на возможность приема в углублении дисплейного элемента дополнительного функционального элемента. Однако, в материалах заявки не указано на наличие основного функционального элемента. Следовательно, можно

сделать вывод о существовании только одного функционального элемента.

Из патентного документа [1] известен дисплейный элемент для размещения рекламы на рукоятке тележки для покупок, включающий в себя:

- основной корпус с плоскими участками для презентации рекламы (выполненный в виде прямоугольного элемента с расположенными внизу удлиненными элементами),
- крепежные элементы для крепления дисплейного элемента на штанге рукоятки тележки для покупок (каждый крепежный элемент выполнен в виде двух полукруглых элементов, расположенных на концах удлиненных элементов основного корпуса),
- углубление для размещения в нем закрепляемого на штанге рукоятки функционального элемента (указанное углубление образовано удлиненными элементами корпуса и расположено со стороны рукоятки тележки),
- упомянутый функциональный элемент размещен частично в углублении и частично снизу штанги рукоятки.

При этом целесообразно подчеркнуть, что возможность частичного или полного размещения функционального элемента определяется не размерами углубления, а размерами того или иного функционального элемента, и, следовательно, может быть реализована в устройстве по патентному документу [1] .

Таким образом, можно сделать вывод о том, что заявленное изобретение по пункту 1 формулы не соответствует условию патентоспособности “новизна”, т.к. из уровня техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в принятой к рассмотрению формуле изобретения,

включая характеристику назначения (подпункт 4 пункта 19.5.2 Правил ИЗ).

Следовательно, решение Роспатента об отказе в выдаче патента от 18.02.2009 является правомерным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 20.08.2009, решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам оставить в силе.