

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 ст. 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений, заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56 и зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее в палату по патентным спорам 22.02.2011 возражение, поданное Момот Е.В. (далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2229170, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2229170 изобретений "Способ рекламирования" выдан по заявке № 2002111031/12 с приоритетом от 25.04.2002 на имя ООО «С-Радио» (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой изобретения:

«1. Способ рекламирования, включающий радиовещание, содержащее элементы привлечения внимания слушателей к рекламным сообщениям, отличающийся тем, что радиовещание осуществляют путем передачи радиосигнала по проводной системе на открытой местности, а рекламная информация передается как мини-спектакли продолжительностью 30 с, а после каждой рекламной информации звучит музыка».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса было подано возражение, мотивированное несоответствием изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «промышленная применимость», «новизна» и «изобретательский уровень».

Кроме того, в возражении отмечено, что решение по оспариваемому патенту заключается только в предоставлении информации, то есть не является патентоспособным.

По мнению лица, подавшего возражение, изобретение по

оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость», поскольку указанный патентообладателем результат не достигается и не носит технического характера.

В отношении условия патентоспособности «новизна» лицо, подавшее возражение отмечает, что «использование технических средств, усиливающих звук при озвучивании текста и прокручивания текста музыки, не является новым и известен...из заявки № 94003894 (далее - [1])».

В отношении условия патентоспособности «изобретательский уровень» в возражении отмечено, что изобретение по оспариваемому патенту для специалиста явным образом следует из уровня техники.

В адрес патентообладателя было направлено уведомление с приложением экземпляра вышеупомянутого возражения согласно пункту 3.1 Правил ППС.

Патентообладатель 13.05.2011 на заседании коллегии представил отзыв на возражение, в котором отметил, что изобретение по оспариваемому патенту соответствует условиям патентоспособности согласно действующим на период подачи заявки на выдачу оспариваемого патента нормам патентного законодательства.

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

С учетом даты подачи заявки (25.04.2002), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для проверки охраноспособности изобретения по указанному патенту включает Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3517-1 (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные Роспатентом 17.04.1998 №82, зарегистрированные Минюстом 22.09.1998 № 1612 с изменениями и дополнениями, внесенными приказами Роспатента 08.07.1999 №133, от 13.11.2000 №223 и указанные выше Правила ППС.

Согласно пункту 1 статьи 4 Закона изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

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 пункту 3 статьи 4 Закона не признаются патентоспособными изобретениями:

- научные теории и математические методы;
- методы организации и управления хозяйством;
- условные обозначения, расписания, правила;
- методы выполнения умственных операций;
- алгоритмы и программы для вычислительных машин;
- проекты и схемы планировки сооружений, зданий, территорий;
- решения, касающиеся только внешнего вида изделий, направленные на удовлетворение эстетических потребностей;
- топологии интегральных микросхем;
- сорта растений и породы животных;
- решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно подпункту 1 пункта 3.2.4.3 Правил ИЗ технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, свойства, явления и т.п., которые могут быть получены при осуществлении (изготовлении) или

использовании средства, воплощающего изобретение.

Согласно подпункту 1 пункта 3.3.1 Правил ИЗ формула изобретения предназначается для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

Согласно подпункту 1 пункта 19.5.1 Правил ИЗ изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении других отраслях деятельности.

Согласно подпункту 2 пункта 19.5.1 Правил ИЗ при установлении возможности использования изобретения проверяется, содержат ли материалы заявки указание назначения заявленного объекта изобретения.

Проверяется также, описаны ли в первичных материалах заявки средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы 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.

Согласно подпункту 3 пункта 19.5.1 Правил ИЗ, если установлено, что на дату приоритета изобретения соблюдены все указанные требования, изобретение признается соответствующим условию промышленной применимости.

Согласно подпункту 1 пункта 19.5.2 Правил ИЗ, 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, включая характеристику назначения.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 19.5.3. Правил ИЗ изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

Согласно подпункту (2) пункта 19.5.3 Правил ИЗ изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, в том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена 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;
- анализ уровня техники с целью установления известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

В соответствии с подпунктом (5) пункта 19.5.3 Правил ИЗ, изобретение не рассматривается как несоответствующее изобретательскому уровню из-за его кажущейся простоты и раскрытия в материалах заявки механизма достижения технического результата, если такое раскрытие стало известно не из уровня техники, а только из материалов заявки.

Изобретению по оспариваемому патенту представлена правовая охрана

в объеме признаков, содержащихся в формуле изобретения, приведенной выше.

Анализ доводов сторон, касающийся возможности отнесения изобретения по оспариваемому патенту к решениям, заключающимся только в предоставлении информации, показал следующее.

В процитированном выше пункте 3 статьи 4 Закона приведен исчерпывающий перечень решений, которые не могут быть признаны патентоспособными. В данный перечень не включены решения, заключающиеся только в предоставлении информации.

Кроме того, действующее на дату подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент, законодательство не предусматривает оценку того, является ли результат техническим при решении вопроса отнесения способа по оспариваемому патенту к изобретениям.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности "промышленная применимость" показал следующее.

В качестве аргумента, свидетельствующего, по мнению лица, подавшего возражение, о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту данному условию в возражении отмечено, что указанный в описании к оспариваемому патенту результат не достигается и не является техническим.

Однако, анализ возможности достижения результата и отнесения его к техническому при оценке соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость» не предусмотрен законодательством, действующим на дату подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент (см. процитированный выше пункт 19.5.1 Правил ИЗ).

Других доводов в отношении несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость» в возражении не приведено.

Таким образом, в возражении не представлено доводов, позволяющих признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «промышленная применимость».

Анализ доводов лица, подавшего возражение и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности "новизна" показал следующее.

В описании к заявке [1] отсутствуют сведения о признаках, содержащихся в формуле изобретения к оспариваемому патенту и касающиеся: «передачи радиосигнала по проводной системе на открытой местности», «передачи информации как мини-спектаклей продолжительностью 30 сек», «звучания музыки после каждой рекламной информации», «элементов привлечения внимания слушателей к рекламным сообщениям».

Что касается доводов лица, подавшего возражение, о известности из описания к заявке [1] признака «использование технических средств, усиливающих звук при озвучивании текста и прокручивания текста музыки», то данный признак не указан в формуле изобретения по оспариваемому патенту.

Таким образом, в возражении не представлено доводов, позволяющих признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «новизна».

Анализ доводов лица, подавшего возражение и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности "изобретательский уровень" показал следующее.

В качестве ближайшего аналога в возражении указан способ рекламирования, известный из заявки [1], заключающийся в передаче по вещательным каналам звуковых и/или зрительных рекламных сообщений. Как уже говорилось выше, изобретение по оспариваемому патенту отличается от известного способа тем, что передача радиосигнала осуществляется по проводной системе на открытой местности. При этом, рекламная информация передается в виде мини-спектаклей продолжительностью 30 сек, а после каждой рекламной информации звучит музыка.

Лицо, подавшее возражение, не указало каких-либо источников информации, из которых были бы выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с отличительными признаками изобретения по оспариваемому патенту.

Таким образом, в возражении не представлено доводов, позволяющих признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Исходя из изложенного, коллегия палаты по патентным спорам в рамках рассматриваемого возражения не находит оснований для признания патента недействительным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности **отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.02.2011, патент Российской Федерации № 2229170 оставить в силе.**