

Палата по патентным спорам 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 О.В.Подольской (далее – заявитель) на решение Федерального института промышленной собственности (далее – ФИПС) об отказе в выдаче патента на полезную модель по заявке №2004133215/22, при этом установлено следующее.

Заявлен "Носитель рекламной информации", совокупность признаков которого изложена в уточненной формуле изобретения, представленной в дополнительных материалах от 23.12.2004 в следующей редакции:

"1. Носитель рекламной информации, состоящий из трехмерного основания и обрамляющей его рабочей поверхности для размещения элементов и/или изображений, и/или слов, и/или букв, и/или символов, связанных с рекламируемым товаром и/или предлагаемой услугой, отличающийся тем, что в качестве трехмерного основания использована бельевая прищепка.

2. Носитель рекламной информации по п. 1. отличающийся тем, что бельевая прищепка выполнена из дерева".

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

По результатам рассмотрения ФИПС принял решение от 14.06.2005 об отказе в выдаче патента ввиду того, что заявленное решение не может считаться техническим решением и в соответствии с пунктом 2.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу свидетельства на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №83 с изменениями от 11.12.2003 и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 №4845 (далее –

Правила ПМ) ему не может быть предоставлена правовая охрана в качестве полезной модели.

Заявитель выразил несогласие с решением ФИПС и в своем возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.11.2005, отметил следующее.

Функциональное предназначение заявленного устройства совпадает с предназначением известного технического решения, раскрытого в устройстве-прототипе, что дало основание формулировке общего родового признака "носитель рекламной информации". Признаки устройства прототипа, характеризующие использование собственно ворот для игр со спортивным снарядами, сеток указанных ворот, а также щита, несущего баскетбольную корзину, были обобщены заявителем в ограничительной части формулы до признака "трехмерное основание с обрамляющей его рабочей поверхностью...". В отличие от устройства-прототипа в заявленной полезной модели "в качестве трехмерного основания использована бельевая прищепка". При этом экспертиза вынесла решение с учетом рассмотрения первоначальной формулы полезной модели. Учитывая то, что заявителем до вынесения решения была представлена уточненная формула полезной модели с уточнением технического результата, экспертиза ФИПС неправомерно вынесла решение на основании рассмотрения первоначальной формулы полезной модели.

В откорректированной формуле полезной модели не отражается то, что "рекламная информация является конструктивным признаком". Заявителем отмечено, что "ожидаемый технический результат от использования заявленной полезной модели состоит в существенном уменьшении весогабаритных размеров носителя рекламной информации с возможностью сохранения информационной емкости размещаемого на нем рекламного сообщения". То есть декларируемые экспертизой "особенности восприятия человека" не имеют отношения к уточненному техническому результату.

Таким образом, заявитель просит отменить решение ФИПС и выдать патент на заявленную полезную модель.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты поступления заявки правовая база для оценки охраноспособности заявленного изобретения представляет вышеуказанный Закон и Правила ПМ.

В соответствии с подпунктом (1.1) пункта 3.2.4.3 Правил ПМ сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата.

Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства.

Существо полезной модели выражено в приведённой выше уточненной формуле, которую Палата по патентным спорам принимает к рассмотрению.

Полезной модели по оспариваемому свидетельству предоставлена охрана в объеме приведенной выше формулы полезной модели.

Родовым понятием и назначением запатентованной полезной модели является - носитель рекламной информации.

Указанный носитель рекламной информации состоит из трехмерного основания и обрамляющей его рабочей поверхности. При этом в качестве трехмерного основания использована бельевая прищепка.

Для однозначного толкования смыслового содержания понятий, которыми охарактеризованы признаки запатентованной полезной модели, необходимо учитывать следующее.

"Прищепка - это зажим для прикрепления к веревке развешиваемого на ней белья, одежды и т.п." ("Большой толковый словарь русского языка", Санкт-Петербург, "Норинт", 1998).

Заявителем уточнен технический результат в виде уменьшения весогабаритных размеров носителя рекламной информации с возможностью сохранения информационной емкости размещаемого на нем рекламного сообщения. Однако данный технический результат относится не к носителю рекламной информации, а к материальному объекту, свойства которого проявляются вследствие использования прищепки по прямому назначению.

Таким образом, носитель рекламной информации, представляющий собой в заявленном изобретении бельевую прищепку, в соответствии с формулой полезной модели характеризуется следующими существенными признаками и необходимыми элементами, описывающими ее конструктивное выполнение, – трехмерное основание и обрамляющая его рабочая поверхность. Данные признаки влияют на функционирование прищепки и реализацию её прямого назначения (удерживания белья и т.д.). При этом указанные признаки выражены в общем виде, но достаточны для реализации прямого назначения самой бельевой прищепки. Изменение весогабаритных размеров как у прототипа (ворота для спортивных игр с мячом), так и у заявленного изобретения определяется различием функцией самого материального объекта (в заявленном – прищепки, т.е. в качестве удерживания для различных предметов). Также следует обратить внимание на то, что признак "рабочая поверхность для размещения элементов и/или изображений, и/или слов, и/или букв, и/или символов, связанных с рекламируемым товаром и/или предлагаемой услугой" свидетельствует о том, что поверхность прищепки до нанесения информации будет пустой. То есть бельевая прищепка до нанесения информации конструктивно никак не меняется и не меняет своего назначения, поскольку до тех пор, пока на нее не нанесена эта информация, она используется только по своему прямому назначению, т. е.

является прищепкой, и ее нельзя назвать носителем рекламной информации. Следовательно, в качестве носителя информации технический результат не проявляется.

Таким образом, предложение в целом сводится к указанию на использование прищепки в качестве основания для последующего нанесения информации, что нельзя считать техническим решением.

В соответствии с вышеизложенным, отсутствуют основания для изменения решения ФИПС об отказе в выдаче патента по данной заявке.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 23.11.2005 и решение ФИПС от 14.06.2005 оставить в силе.