

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

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 поступившее 05.10.2011 от Щепочкиной Юлии Алексеевны (далее – заявитель) возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 14.07.2011 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2010149126/12, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Монисто», совокупность признаков которого изложена в формуле изобретения, представленной на дату подачи заявки, в следующей редакции:

«Монисто, содержащее монету с отверстием, элемент крепления, шнурок, отличающееся тем, что в отверстии установлен витраж».

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

По результатам рассмотрения Роспатент принял решение об отказе в выдаче патента, мотивированное тем, что заявленное изобретение не является техническим решением и относится к объектам, которым в соответствии с пунктом 5 статьи 1350 Кодекса не может быть предоставлена правовая охрана в качестве изобретений.

В решении Роспатента отмечено, что заявленное решение не является изобретением, т.к. касается только внешнего вида изделия и направлено на удовлетворение эстетических потребностей, поскольку все признаки заявленного устройства являются признаками, характеризующими внешний вид декоративного

элемента. При этом в решении Роспатента отмечено, что указанный в описании заявки результат не носит технического характера.

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение в палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с указанным решением, приведя следующие доводы.

В возражении заявитель отметил, что применение поврежденных монет (стертых пробитых, поцарапанных и т.д.) - это способ эффективно их утилизировать в изделии, что позволяет сохранить монеты, имеющие историческую ценность. По мнению заявителя, технический результат предложенного «технического решения, соответствующего всем критериям изобретения, является расширение сырьевой базы для изготовления монисто за счет поврежденных монет».

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

С учетом даты поступления заявки (30.11.2010) правовая база для оценки охраноспособности заявленного изобретения включает Кодекс, Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. № 327, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.02.2009 № 13413 и опубликованным в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 25.05.2009 № 21 (далее – Регламент ИЗ) и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Кодекса, в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток

растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).

В соответствии с пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, не являются изобретениями:

- 1) открытия;
- 2) научные теории и математические методы;
- 3) решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;
- 4) правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;
- 5) программы для ЭВМ;
- б) решения, заключающиеся только в представлении информации.

В соответствии с настоящим пунктом исключается возможность отнесения этих объектов к изобретениям только в случае, когда заявка на выдачу патента на изобретение касается этих объектов как таковых.

Согласно подпункту 1 пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ, сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением 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 осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение. 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; повышении иммуногенности вакцины; повышении устойчивости растения к фитопатогенам; получении антител с

определенной направленностью; повышении быстродействия или уменьшении требуемого объема оперативной памяти компьютера. Технический результат выражается таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники его смыслового содержания. Получаемый результат не считается имеющим технический характер, в частности, если он: достигается лишь благодаря соблюдению определенного порядка при осуществлении тех или иных видов деятельности на основе договоренности между ее участниками или установленных правил.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и доводов возражения, касающихся оценки охраноспособности заявленного предложения, необходимо отметить следующее.

Существо заявленного решения выражено в приведенной выше формуле изобретения.

При проверке принципиальной патентоспособности решения, охарактеризованного вышеприведенной формулой, установлено, что заявленный в качестве изобретения объект подпадает под перечень объектов, не являющихся изобретениями в соответствии с пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, т.е. относится к решениям, касающимся только внешнего вида изделия и направленным на удовлетворение эстетических потребностей.

Действительно, заявлено «монисто» - женское украшение из бус, монет или разноцветных камней, на Руси пронизи, монеты, бляшки на нитке или шнурке; бусы из бисера, кораллов (Терминологический словарь одежды. Орленко Л.В., 1996).

Монета (от лат. moneta) по определению, данному например в Экономическом словаре, 2007 (Яндекс.Словари) - это денежный знак, изготовленный из металла — золота, серебра, разных сплавов, имеющий установленный вес и форму, используемый как средство платежа. Следовательно, в случае использования монеты в ином качестве, она реализует себя как металлическая пластинка определенной формы.

Витраж (франц. vitrage, от лат. vitrum - стекло) это - декоративная композиция, произведение декоративного искусства (см. Яндекс. Словари>Словарь изобразительного искусства, 2004-2009).

Т.е. наличие вставок (витражей), устанавливаемых в отверстиях монет, изменяет лишь внешний вид изделия, т.е. витражи являются декоративными элементами.

Сделанный выше вывод о том, что заявленное решение не является техническим, подтверждается отсутствием при его использовании результата, носящего технический характер.

Так, в корреспонденции, представленной заявителем 25.04.2011 и в возражении технический результат сформулирован как «расширение сырьевой базы для изготовления монисто за счет поврежденных монет».

Однако, данный результат нельзя признать техническими, поскольку он не является характеристикой каких-либо технических эффектов, явлений, свойств, а носит характер экономически-целесообразного предложения и связан с осуществлением хозяйственной деятельности, а не со свойствами самого продукта.

При этом целесообразно отметить, что признаки, приведенные в заявленной формуле, не находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом (не влияют на его получение), поскольку в формуле отсутствует характеристика состояния используемых монет.

Таким образом, в возражении отсутствуют доводы, опровергающие вывод, сделанный в решении Роспатента о невозможности отнесения заявленного предложения к изобретениям как таковым.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности

**отказать в удовлетворении возражения от 06.10.2011, решение Роспатента оставить в силе.**