

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия 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 Халисова Юрия Георгиевича (далее – заявитель), поступившее 30.04.2014 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 26.11.2013 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2012116262/03, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Способ снижения временной нагрузки на поперечные элементы» с приоритетом от 19.04.2012, совокупность признаков которого изложена в формуле изобретения, представленной на дату подачи заявки, в следующей редакции:

«Способ снижения временной нагрузки на поперечные элементы, отличающийся тем, что поперечные элементы, воспринимающие временную нагрузку от колесных пар, располагают в плане косо к направлению движения для того, чтобы когда одно колесо наезжает, то другое еще не доехало, а когда оно доедет, то первое уже переехало, что и дает уменьшение общей временной нагрузки в любой момент времени на один поперечный элемент: деформационный шов, шкафную стенку, ригель, поперечную балку, мостобрус, шпалу, стержень поперечной арматуры плиты проезжей части или защитного слоя, особенно в местах омоноличивания температурно неразрезных пролетных строений, рельс и уголок на железнодорожном переезде.»

При принятии решения Роспатента от 26.11.2013 об отказе в выдаче патента на изобретение к рассмотрению была принята вышеприведенная формула.

В решении Роспатента сделан вывод о несоответствии заявленного изобретения условию патентоспособности «новизна». При этом отмечается, что все признаки формулы заявленного изобретения характерны для технического решения по авторскому свидетельству СССР № 1799410, МПК E01C 11/02, опубл. 28.02.1993 (далее – [1]).

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выражает несогласие с выводами решения Роспатента.

По мнению заявителя, заявленное изобретение и устройство по авторскому свидетельству [1] являются средствами различного назначения. Также заявитель отмечает, что в заявленном изобретении «... все что попадает под колеса названо "поперечные элементы" ...», а в устройстве по авторскому свидетельству [1] «... деформационный шов это зазор, пустота и он не испытывает никакой нагрузки ...». Кроме того, заявитель акцентирует внимание на том, что для заявленного решения «... поворот на 20°-65° совсем не подходит, так как нужен небольшой угол до 15° ...».

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (19.04.2012) правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает Кодекс и 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 29.10.2008

№327, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.02.2009 №13413 (далее – Регламент ИЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно пункту 2 статьи 1350 Кодекса изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно подпункту 1 пункта 24.5.2 Регламента ИЗ проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков изобретения, содержащихся в независимом пункте формулы.

Согласно подпункту 4 пункта 24.5.2 Регламента ИЗ изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники раскрыто средство, которому присущи все признаки изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем.

Согласно подпункту 1 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ изобретение явным образом следует из уровня техники, если оно может быть признано созданным путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и/или общих знаний специалиста.

Согласно подпункту 2 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ проверка изобретательского уровня может быть выполнена по следующей схеме:

- 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 подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе указанной выше проверки не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

В соответствии с пунктом 1 пункта 26.3 Регламента ИЗ при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

Согласно подпункту 2 пункта 26.3 Регламента ИЗ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 24.5 Регламента ИЗ в том случае, когда в предложенной заявителем формуле содержится признак, выраженный альтернативными понятиями, проверка патентоспособности проводится в отношении каждой совокупности признаков, включающей одно из таких понятий.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 24.9 Регламента ИЗ если установлено, что одно из заявленных изобретений, охарактеризованных в формуле, или одна из совокупностей признаков, включающих разные альтернативные признаки, признаны не соответствующими условиям патентоспособности и заявитель отказывается скорректировать или исключить из формулы характеристику этого изобретения, принимается

решение об отказе в выдаче патента. При этом в решении подтверждается патентоспособность другого изобретения, в отношении которого получен такой вывод.

В соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить лицу, подавшему заявку на выдачу патента на изобретение, внести изменения в формулу изобретения, если эти изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности. Указанные изменения должны соответствовать изменениям формулы изобретения, которые предусмотрены правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, действовавшими на дату подачи заявки.

В соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС в случае отмены оспариваемого решения, принятого без проведения информационного поиска или по результатам поиска, проведенного не в полном объеме, а также в случае, если патентообладателем по предложению Палаты по патентным спорам внесены изменения в формулу изобретения, полезной модели, перечень существенных признаков промышленного образца, решение Палаты по патентным спорам должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

Согласно пункту 1 статьи 1378 Кодекса заявитель вправе внести в документы заявки на изобретение, исправления и уточнения, в том числе путем подачи дополнительных материалов, если эти исправления и уточнения не изменяют сущность заявленного изобретения. Дополнительные материалы изменяют сущность заявленного изобретения если они содержат признаки, подлежащие включению в формулу изобретения, не раскрытые на дату приоритета в документах, послуживших основанием для его установления, а также в формуле изобретения, если на

дату приоритета заявка содержала формулу изобретения.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 24.7 Регламента ИЗ в случае признания дополнительных материалов изменяющими сущность заявленного изобретения, заявителю сообщается (в очередном направляемом ему документе экспертизы) о том, какие из включенных в дополнительные материалы сведений послужили основанием для такого вывода экспертизы. При этом дальнейшее рассмотрение заявки продолжается в отношении тех пунктов формулы изобретения, представленной в дополнительных материалах, которые не содержат признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи. Пункты формулы, содержащие указанные выше признаки, к рассмотрению не принимаются.

Существо заявленного изобретения выражено в приведенной выше формуле.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и в возражении, показал следующее.

Авторское свидетельство [1] имеет дату публикации более раннюю, чем дата приоритета заявленного изобретения. То есть, сведения, содержащееся в упомянутом авторском свидетельстве, могут быть включены в уровень техники для целей проверки соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности.

В авторском свидетельстве [1] описывается устройство автомобильной дороги, содержащей поперечные деформационные швы (поз.3,5), внутри которых размещены (см. фиг.2) элементы (поз.8,9). При этом способ размещения упомянутых поперечных элементов (поз.3,5, а, следовательно, и поз. 8,9) в техническом решении по авторскому свидетельству [1] обеспечивает снижение воспринимаемых ими ударно-динамических нагрузок, что, в частности, позволяет повысить долговечность дороги (см. столбец 1 абзац 2 и столбец 4 строки 16-20 описания). Указанное

свидетельствует о том, что в авторском свидетельстве [1] предложено средство того же назначения, что и заявленное изобретение, а именно способ снижения временной нагрузки на поперечные элементы.

Анализ сведений, содержащихся в авторском свидетельстве [1] показал, что в известном техническом решении, также как и в заявленном изобретении, поперечные элементы (поз.3,5,8,9), воспринимающие временную нагрузку от колесных пар, располагают в плане косо к направлению движения. При этом в описании к авторскому свидетельству [1] (см. столбец 4 строки 3-6) содержатся сведения о том, что колеса автомобиля переезжают поперечные элементы последовательно (а не колесными парами), т.е., как и в оспариваемом патенте, косо расположение поперечных элементов направлено на то, чтобы когда одно колесо наезжает, то другое еще не доехало, а когда оно доедет, то первое уже переехало поперечный элемент. Упомянутое конструктивное решение, как в заявленном изобретении, так и в известном техническом решении дает уменьшение общей временной нагрузки в любой момент времени на один поперечный элемент.

Что касается довода заявителя о различии величин угла наклона поперечных элементов в заявленном изобретении и решении по авторскому свидетельству [1], то следует отметить, что данный довод не подтвержден признаками заявленной формулы, а также сведениями, содержащимися в описании заявки на дату ее подачи.

В формуле заявленного изобретения содержатся также признаки, выраженные в виде альтернативы, которые характеризуют конкретный вид выполнения упомянутых косо расположенных поперечных элементов.

При этом из авторского свидетельства [1] известен один из таких альтернативных вариантов выполнения, согласно которому эти поперечные элементы представляют собой деформационный шов.

Вышесказанное позволяет согласиться с выводом решения Роспатента от 26.11.2013 о несоответствии условию патентоспособности «новизна» в

отношении упомянутого альтернативного варианта выполнения заявленного изобретения.

Однако, следует отметить, что в решении Роспатента от 26.11.2013 не приведен анализ известности из уровня техники остальных альтернативно выраженных признаков формулы заявленного изобретения, согласно которым один поперечный элемент также может представлять собой «... шкафную стенку, ригель, поперечную балку, мостобрус, шпалу, стержень поперечной арматуры плиты проезжей части или защитного слоя, особенно в местах омоноличивания температурно неразрезных пролетных строений, рельс и уголок на железнодорожном переезде ...». То есть, поиск, по результатам которого было принято решение об отказе в выдаче патента, был проведен не в полном объеме.

Учитывая изложенное, а также на основании требований пункта 5.1 Правил ППС дело заявки было направлено для проведения дополнительного информационного поиска.

По результатам проведения дополнительного поиска были представлены (20.07.2015) экспертное заключение и отчет о дополнительном информационном поиске, в которых упоминаются следующие источники информации:

- авторское свидетельство [1];
- Деформационные швы mageba / TENSA®MODULAR ТИП LR. - Version 2008.02 (далее – [2]);
- Ефанов А.В. и др., Деформационные швы автодорожных мостов: Особенности конструкции и работы. Учебное пособие. – В надзаг.: Саратовский гос.тех.универ. – Саратов, 2005. (далее – [3]);
- Инструкция по эксплуатации железнодорожных переездов МПС России. –М., 1997. (далее – [4]);
- авторское свидетельство СССР № 1469922, МПК E01D 7/02, опубл. 15.11.1992 (далее – [5]).

Материалы, представленные по результатам проведения

дополнительного информационного поиска, позволяют сделать вывод об известности, соответственно из источников информации [4] и [5], альтернативно выраженных признаков предложенного изобретения, характеризующих выполнение поперечных элементов в виде стержня поперечной арматуры плиты проезжей части или в виде рельса. Указанное позволяет считать упомянутые альтернативные варианты выполнения заявленного изобретения несоответствующими условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Однако, анализ источников информации [1] – [5] показал, что в них отсутствуют сведения об известности из уровня техники следующих выраженных в виде альтернативы признаков: «... шкафную стенку, ригель, поперечную балку, мостобрус, шпалу, стержень поперечной арматуры ... защитного слоя, особенно в местах омоноличивания температурно неразрезных пролетных строений, ... и уголок на железнодорожном переезде ...». Таким образом, в материалах заявки, в т.ч. представленных по результатам проведения дополнительного информационного поиска, отсутствуют сведения, позволяющие сделать вывод о непатентоспособности ряда альтернативных вариантов заявленного изобретения, включающих указанные выше признаки.

Ввиду сделанных выводов, выполняя требование пункта 4.9. Правил ППС, коллегия сочла необходимым предложить заявителю внести изменения в формулу заявленного изобретения, устранив причины, которые могут послужить основанием для принятия решения об отказе в выдаче патента. В адрес заявителя было направлено (03.11.2015) письмо соответствующего содержания. При этом заявителю было сообщено о том, что изменения, вносимые в формулу, должны удовлетворять требованиям действующих нормативных документов.

Заявителем в корреспонденции, поступившей 29.12.2015, было представлено на выбор два варианта уточненной формулы заявленного изобретения.

Однако, анализ этих вновь представленных вариантов корректировки формулы показал, что они оба включают в себя признаки, изменяющие сущность заявленного изобретения (см. пункт 1 статьи 1378 Кодекса). Так изменяющими сущность заявленного изобретения, в частности, являются признаки, характеризующие величину угла установки поперечных элементов около 15° , т.к. эти признаки отсутствовали в материалах заявки на изобретение, послуживших основанием для установления даты его приоритета. Таким образом, оба варианта уточненной заявителем формулы заявленного изобретения не могут быть приняты к рассмотрению согласно подпункту 3 пункта 24.7 Регламента ИЗ.

В соответствии с вышесказанным заявителем не была представлена формула заявленного изобретения, удовлетворяющая требованиям Кодекса и Регламента ИЗ. Исходя из этого можно констатировать, что заявитель воспользовался правом на корректировку формулы, предусмотренным пунктом 4.9 Правила ППС, однако им не была предоставлена формула изобретения, с которой возможна выдача патента.

Таким образом, коллегия не находит оснований для отмены решения об отказе в выдаче патента на изобретение.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.04.2014, решение Роспатента от 26.11.2013 оставить в силе.