

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 возражение Петренко Ю.З., Петренко Р.Ю. (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 11.09.2009, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) от 29.04.2009 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2007103649/11, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение “Способ управления охранной сигнализацией”, совокупность признаков которого изложена в уточненной формуле изобретения, поступившей 26.03.2007, в следующей редакции:

“Способ управления охранной сигнализацией, включающий установку под охрану и снятие с охраны с помощью динамического кода посредством брелока дистанционного управления, и установкой под охрану “кода включения” и “кода отключения”, а для отключения сигнализации использующий дополнительный код “снятия блокировки на отключение”, с блокировкой и установкой его под охрану на определенное время при срабатывании системы охраны, отличающийся тем, что перед установкой объекта под охрану с приемника блока сигнализации на частоте приема кодов снимается низкочастотный не декодированный сигнал,

дополнительно усиливается и выдается на светосигнализатор или звуковое устройство наличия в эфире несанкционированного радиоизлучения, с возможной установкой эфира под охрану.”

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

По результатам рассмотрения Роспатент принял решение от 29.04.2009 об отказе в выдаче патента.

В решении об отказе отмечено, что заявленное изобретение не соответствует условию патентоспособности “изобретательский уровень”. В подтверждение данного вывода приведены следующие материалы:

- патентный документ RU 2005100559 А, опубл. 20.06.2006 (далее – [1]);
- патентный документ GB 2279794 А, опубл. 11.01.1995 (далее – [2]).

При этом, после направления в адрес заявителя уведомления о результатах проверки патентоспособности от 28.08.2008, от заявителя поступила уточненная формула изобретения от 29.09.2008. Однако она не была принята к рассмотрению, поскольку, как указано в решении Роспатента, содержит признак: “и процессе охраны”, отсутствующий в материалах заявки на дату ее подачи и изменяющий сущность заявленного изобретения.

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 мотивировкой данного решения, указывая, что устройство по патентному документу [2] “... не решает задачу непрерывной охраны и управления, и не может гарантировать надежную защиту против несанкционированного внедрения в программу охранной сигнализации”.

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

С учетом даты поступления заявки (30.01.2007) 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 20 Закона заявитель имеет право внести в документы заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец исправления и уточнения без изменения сущности заявленных изобретения, полезной модели или промышленного образца до принятия по этой заявке решения о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец либо решения об отказе в выдаче патента. Дополнительные материалы изменяют сущность заявленных изобретения или полезной модели, если они содержат признаки, подлежащие включению в формулу изобретения или полезной модели и отсутствующие на дату подачи заявки в описании, а также в формуле изобретения или полезной модели в случае, если заявка на дату ее подачи содержала формулу изобретения или полезной модели.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона, изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. 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.

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.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 19.5.3 Правил ИЗ, изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, в частности, в том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не установлена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Проверка соблюдения указанных условий включает:

- определение наиболее близкого аналога в соответствии с пунктом 3.2.4.2 настоящих Правил;

- 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 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, решение Палаты по патентным спорам должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

Существо заявленного изобретения выражено в приведенной выше

уточненной формуле, которую палата по патентным спорам принимает к рассмотрению.

Здесь необходимо отметить, что предложенное уточнение формулы изобретения, представленное заявителем 29.09.2008, не может быть принято к рассмотрению, поскольку содержит признак: “и процессе охраны”, отсутствующий в материалах заявки на дату ее подачи и, следовательно, изменяющий сущность заявленного изобретения (см. процитированный выше пункт 1 статьи 20 Закона).

Анализ совокупности признаков принятой к рассмотрению формулы изобретения показал, что при вынесении решения об отказе в выдаче патента не были проанализированы все признаки данной формулы. То есть, поиск, послуживший основанием для вынесения решения Роспатента, был проведен не в полном объеме, о чем свидетельствует, в частности, отсутствие в решении об отказе анализа следующих признаков формулы заявленного изобретения: “перед установкой объекта под охрану... снимается низкочастотный не декодированный сигнал”, “с возможной установкой эфира под охрану”.

В соответствии с установленным фактом, описанным выше, на основании пункта 5.1 Правил ППС, заседание коллегии палаты по патентным спорам было перенесено в связи с необходимостью проведения дополнительного информационного поиска.

По результатам проведения дополнительного поиска в палату по патентным спорам 01.02.2011 были представлены: экспертное заключение, в котором приведены доводы о несоответствии заявленного изобретения условию патентоспособности “изобретательский уровень”; отчет о дополнительном информационном поиске, который включает тот же ссылочный материал, что и отчет о поиске, послуживший основанием для вынесения решения об отказе в выдаче патента; ссылочные материалы. В отчете о поиске приведены следующие источники информации:

- [1];
- [2];
- патентный документ US 2005/0090952 A1, опубл. 28.04.2005 (далее – [3]);
- патентный документ US 2003/0222813 A1, опубл. 04.12.2003 (далее – [4]).

Вышеуказанные материалы были направлены в адрес заявителя, который в своем отзыве, поступившем 31.03.2011, не согласился с доводами, изложенными в экспертном заключении, и отметил, что “... в заявленном способе используется динамический код (его не с чем сравнивать, он постоянно меняется), а регистрация несанкционированного излучения – активной помехи, спектра “сканер-код-граббера” и т.п. ведется до установки объекта под охрану, во время охраны, при снятии и после снятия с охраны в режиме реального времени, и выдается автономно владельцу транспортного средства светодиодом или маломощным зуммером.”

Проанализировав материалы, представленные по результатам проведения дополнительного информационного поиска, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

В отношении признака “с возможной установкой эфира под охрану” следует отметить, что можно согласиться с мнением, изложенным в заключении по результатам дополнительного информационного поиска, о том, что данный обобщенный (без конкретизации) признак имманентно присущ техническим решениям по управлению системой охраны автомобиля, предусматривающим установку под охрану и обнаружение несанкционированного радиоизлучения.

Из патентного документа [1] известен способ управления охранной сигнализацией, включающий:

- установку под охрану и снятие с охраны с помощью динамического кода посредством брелока дистанционного управления;
- установку под охрану “кода включения” и “кода отключения”;
- для отключения сигнализации используется дополнительный код “снятия блокировки на отключение”;
- код “снятия блокировки на отключение” блокируется и устанавливается под охрану на определенное время при срабатывании системы охраны.

Отличие заявленного изобретения от известного заключается в том, что предложенный способ управления охранной сигнализацией включает:

- перед установкой объекта под охрану с приемника блока сигнализации снимается сигнал;
- сигнал является не декодированным;
- сигнал снимается на частоте приема кодов;
- сигнал низкочастотный;
- сигнал дополнительно усиливается;
- после усиления сигнал выдается на светосигнализатор или звуковое устройство наличия в эфире несанкционированного радиоизлучения.

Из патентного документа [2] известны следующие признаки:

- перед установкой объекта под охрану с приемника блока сигнализации снимается сигнал;
- сигнал снимается на частоте приема кодов.

Из патентного документа [3] известны следующие признаки:

- сигнал является не декодированным;
- сигнал низкочастотный.

Таким образом, из противопоставленных источников информации неизвестны следующие признаки формулы заявленного изобретения:

– сигнал дополнительно усиливается (усиливается именно сигнал, снятый с приемника блока сигнализации);

– после усиления сигнал выдается на светосигнализатор или звуковое устройство наличия в эфире несанкционированного радиоизлучения (в способе по патентному документу [2] на светосигнализатор или звуковое устройство выдается не тот же самый сигнал, что снимается с приемника блока сигнализации).

Следовательно, можно сделать вывод о том, что заявленное изобретение соответствует условию патентоспособности “изобретательский уровень”.

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что отсутствуют основания для признания заявленного изобретения непатентоспособным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.09.2009, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и выдать патент с формулой, поступившей 26.03.2007.