

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, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «Диал» (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 01.12.2011, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) об отказе в выдаче патента Российской Федерации на изобретение от 17.05.2012 по заявке №2010124097/03, поступившей 11.07.2010, при этом установлено следующее.

Заявлена группа изобретений «Мост балочного типа (варианты)», совокупность признаков которой изложена в уточненной формуле, содержащейся в корреспонденции, поступившей 05.05.2012, в следующей редакции:

«1. Мост балочного типа, состоящий из опор с укрепленными на них балками по длине моста и пролетами одинаковой длины, отличающийся тем, что чередующаяся часть пролетов имеет арочную надстройку.

2. Мост балочного типа, состоящий из опор с укрепленными на них балками по длине моста, отличающийся тем, что чередующиеся пролеты имеют разную длину».

Данная формула, характеризующая группу изобретений, была принята к рассмотрению при экспертизе заявки по существу.

По результатам рассмотрения Роспатентом принято решение об отказе в выдаче патента, мотивированное несоответствием предложенного изобретения по независимому пункту 1 формулы условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В подтверждение данного мнения в решении Роспатента указано, что предложенный мост для специалиста явным образом следует из статьи «Гнул свою линию» В. Крючкова, журнал Итоги, №22/729 (31.05.2010) (далее – [1]) и книги Ильясеви С.А., Городские мосты, «Государственное транспортно-техническое издательство», Москва-Ленинград 1937 г., стр. 124, 125, фиг. 131 (далее – [2]).

В отношении независимого пункта 2 формулы изобретения в решении Роспатента отмечено, что в нем содержится признак «пролеты имеют разную длину» отсутствующий в описании и формуле изобретения, содержащихся в заявке на дату ее подачи. В связи с этим независимый пункт 2 формулы не был принят к рассмотрению.

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал возражение в палату по патентным спорам.

В возражении отмечено, что в конструкции моста по книге [2] нет условий для возникновения разрушительных стоячих волн, независимо от наличия или отсутствия арочных надстроек. При этом в возражении представлен расчет частоты резонансных колебаний пролета моста. Кроме того, заявитель скорректировал технический результат следующим образом: «исключение возможности возникновения разрушительных стоячих волн по длине моста или его части при любых погодных условиях».

Также с возражением представлена откорректированная формула изобретения, которая представлена в следующей редакции:

«Мост балочного типа, состоящий из опор с укрепленными на них

продольными балками по длине моста, отличающийся тем, что чередующаяся часть пролетов одинаковой длины имеет арочные надстройки, увеличивающие прочность продольных балок в опасном сечении и увеличивающие частоту резонансных колебаний, или чередующиеся опоры установлены на не кратных расстояниях друг от друга».

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

С учетом даты поступления заявки, правовая база для оценки патентоспособности заявленной группы изобретений включает упомянутый выше 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, зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 20.02.2009 рег. №13413 (далее – Регламент ИЗ), и Правила ППС.

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 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.

В соответствии с подпунктом (1.1) пункта 10.7.4.3 Регламента 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.

Согласно подпункту (1) пункта 10.8 Регламента ИЗ формула изобретения предназначается для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

В соответствии с подпунктом (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 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); при наличии признаков, характеризующих иное решение, не считающееся изобретением, эти признаки не принимаются во внимание как не относящиеся к заявленному изобретению;
- 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.

В соответствии с подпунктом (7) пункта 24.5.3 Регламента ИЗ в случае наличия в формуле изобретения признаков, в отношении которых

заявителем не определен технический результат, или в случае, когда установлено, что указанный им технический результат не достигается, подтверждения известности влияния таких отличительных признаков на технический результат не требуется.

Согласно подпункту (3) пункта 24.5.4 Регламента ИЗ если заявлена группа изобретений, проверка патентоспособности проводится в отношении каждого из входящих в нее изобретений. Патентоспособность группы изобретений может быть признана только тогда, когда патентоспособны все изобретения группы.

Согласно подпункту (3) пункта 24.7 Регламента ИЗ при поступлении дополнительных материалов, представленных заявителем и принятых к рассмотрению, проверяется, не изменяют ли они сущность заявленного изобретения. Дополнительные материалы признаются изменяющими сущность заявленного изобретения, если они содержат подлежащие включению в формулу признаки, не раскрытые на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи. 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 заявленной группы изобретений выражено в приведенной

выше формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 05.05.2012, которую коллегия палаты по патентным спорам принимает к рассмотрению за исключением независимого пункта 2, содержащего признак «чередующиеся пролеты имеют разную длину», отсутствующий в описании и формуле, содержащихся в заявке на дату ее подачи (см. процитированный выше подпункт (3) пункта 24.7 Регламента ИЗ).

Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в решении Роспатента, касающихся оценки соответствия заявленного изобретения по независимому пункту 1 формулы условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

Ближайшим аналогом предложенного моста является техническое решение, сведения о котором содержатся в книге [2].

Из книги [2] известен мост балочного типа с пролетами, состоящий из опор с укрепленными на них балками по длине моста, причем чередующаяся часть пролетов имеет арочные надстройки.

Отличие заявленного моста от технического решения по книге [2] заключается в том, что пролеты имеют одинаковую длину.

При этом технические результаты не указаны в описании предложенного изобретения в явном виде, однако из данного описания следует, что заявленная конструкция обеспечить высокую надежность балочного моста.

В соответствии с описанием заявленного изобретения, указанный результат достигается за счет «наличия арочных надстроек», повышающих резонансную частоту пролетов, и чередования пролетов моста балочного типа с разными частотами резонансных колебаний.

То есть, повышение надежности балочного моста, обеспечивается признаками, известными из книги [2].

При этом в отношении отличительного признака «пролеты имеют

одинаковую длину» технический результат в описании заявленного изобретения не определен, в связи с чем подтверждения известности влияния данного отличительного признака на технический результат не требуется (см. процитированный выше подпункт (7) пункта 24.5.3 Регламента ИЗ).

Из статьи [1] известен мост балочного типа с пролетами одинаковой длины.

Таким образом, сделанный в решении Роспатента вывод о несоответствии изобретения по независимому пункту 1 формулы условию патентоспособности «изобретательский уровень» правомерен.

Относительно представленного в возражении уточненного технического результата, заключающегося в исключении возможности возникновения разрушительных стоячих волн по длине моста или его части при любых погодных условиях, необходимо отметить следующее.

Как указано в возражении, уточненный технический результат также достигается благодаря применению арочных надстроек и чередованием пролетов моста балочного типа с разными частотами резонансных колебаний, т.е. чередованием пролетов с арочными надстройками и без них.

Однако, как указано выше, данные признаки известны из сведений, содержащихся в книге [2], следовательно, и уточненный технический результат достигается признаками, присущими техническому решению по книге [2].

Таким образом, возражение не содержит доводов, позволяющих признать изобретение по независимому пункту 1 формулы соответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Относительно скорректированной формулы изобретения, представленной в возражении, необходимо отметить, что она изменяет

существо заявленного изобретения, поскольку содержит признак «увеличивающие прочность... в опасном сечении» отсутствующий в описании и формуле изобретения, содержащихся в заявке на дату ее подачи, и, следовательно, не может быть принята к рассмотрению (см. процитированный выше подпункт (3) пункта 24.7 Регламента ИЗ).

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.11.2012, решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 17.05.2012 оставить в силе.