

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
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, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Донской государственный технический университет» (далее – заявитель), поступившее 17.08.2015, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) от 27.04.2015 об отказе в выдаче патента Российской Федерации на изобретение по заявке №2013141942/03, при этом установлено следующее.

Заявлено группа изобретений «Спасательная лестница и футляр-подоконник для ее размещения», совокупность признаков которых изложена в формуле, содержащейся в корреспонденции, поступившей 06.04.2015, в следующей редакции:

«1. Спасательная лестница, характеризующаяся тем, что включает стартовую ступень, соединённую тросом с остальными ступенями, и выполненную П-образной.

2. Спасательная лестница по п. 1, характеризующаяся тем, что соединение ступени с тросом осуществлено за счёт отверстий, расположенных на концах ступеней.

3. Спасательная лестница по п. 1, характеризующаяся тем, что верхняя и нижняя поверхности ступени выполнены перфорированными.

4. Спасательная лестница по п. 1, характеризующаяся тем, что ступень выполнена пустотелой для размещения упоров и имеет боковую щель.

5. Спасательная лестница по п. 7, характеризующаяся тем, что упор выполнен в форме пружины, или может работать при помощи пружины или резинового жгута.

6. Спасательная лестница по п. 8, характеризующаяся тем, что пружина выполнена в ленточной, цилиндрической или спиральной форме.

7. Футляр-подоконник для размещения лестницы, характеризующийся тем, что он выполнен пустотелым и включает закреплённые на основании поперечные рёбра жёсткости.

8. Футляр-подоконник по п. 7, характеризующийся тем, что содержит съёмные фронтальную и тыловую заглушки.

9. Футляр-подоконник по п. 7, характеризующийся тем, что крепится к полке оконного проёма сквозным крепежом через поперечные рёбра жёсткости.

10. Футляр-подоконник по п. 7, характеризующийся тем, что количество рёбер жёсткости определяется как минимум двумя, образующими камерную конструкцию для расположения лестницы.

11. Футляр-подоконник по п. 7, характеризующийся тем, что в камерной конструкции размещено один и более ярусов ступенек лестницы.

12. Футляр-подоконник по п. 7, характеризующийся тем, что количество камерных конструкции составляет более одного».

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

По результатам рассмотрения заявки Роспатентом принято решение об отказе в выдаче патента, мотивированное несоответствием предложенной группы изобретений условию патентоспособности «новизна».

В подтверждение данного мнения в решении Роспатента указано, что спасательная лестница по независимому пункту 1 формулы,

характеризующей группу заявленных изобретений, известна из сведений, содержащихся в патентном документе WO 1993000499 A1 (WO 93/00499), опубл. 07.01.1993 (далее – [1]).

Относительно футляра-подоконника по независимому пункту 7 процитированной выше формулы в решении Роспатента указано, что сведения о нем также раскрыты в патентном документе [1]. При этом, в решении подчеркнуто, что признаки, касающиеся «снабжения футляра поперечными ребрами жесткости... не направлены на достижение заявленного в описании технического результата...», а «...место расположения крепежных элементов не является существенным признаком».

Заявитель в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал возражение, в котором выразил несогласие с решением Роспатента.

В возражении указано, что в техническом решении по патентному документу [1] «стартовая ступень, представляет из себя полую цилиндрическую планку, внутри которой проходит трос...». Таким образом, «стартовая ступень не выполнена П-образной».

В возражении также отмечено, что «ребра жесткости влияют не только на увеличение жесткости конструкции, но и на крепление лестницы к стационарному сооружению, а, следовательно, на достижение указанного заявителем технического результата».

По мнению заявителя, группа изобретений, охарактеризованная в процитированной выше формуле, соответствует условию патентоспособности «новизна», т.к. «в уровне техники не раскрыты средства, которым присущи все признаки изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем».

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (13.09.2013), правовая база для оценки патентоспособности заявленной группы изобретений 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, зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 20.02.2009 рег. №13413 (далее – Регламент).

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. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

В соответствии с подпунктом (4) пункта 24.5.2 Регламента, 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.

В соответствии с подпунктом (4) пункта 24.9 Регламента 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.

Существо группы заявленных изобретений выражено в приведенной выше формуле, которую коллегия принимает к рассмотрению.

Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в решении Роспатента, касающихся оценки соответствия группы заявленных изобретений условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Из патентного документа [1] (см. реферат; описание: страница 1

строки 05-09, страница 7 строки 05-19, графические материалы: фиг. 1, 2А, 2В, 9) известна спасательная лестница. Стартовая ступень лестницы по патентному документу [1] образована ступенькой (12) и двумя кронштейнами (48), позволяющими закрепить лестницу. Стартовая ступень соединена тросом (10) с остальными ступеньками (12). При этом, конструкция стартовой ступени, в соответствии с фиг. 9 к патентному документу [1], выполнена П-образной.

Таким образом, все признаки независимого пункта 1 формулы, характеризующей группу заявленных изобретений, присущи техническому решению по патентному документу [1].

Следовательно, возражение не содержит доводов, позволяющих признать изобретение по независимому пункту 1 упомянутой формулы соответствующим условию патентоспособности «новизна».

Назначение технического решения по независимому пункту 7 формулы, характеризующей группу заявленных изобретений, отражено в родовом понятии – «футляр-подоконник».

Из патентного документа [1] (см. описание: страница 7 строки 02-03, графические материалы: фиг. 1, 2А, 2В, 6) известна коробка (футляр) для хранения спасательной лестницы, которая размещена под окном, но на некотором расстоянии от него. Таким образом, коробка (28) по патенту [1] не может выполнять функцию подоконника, а, следовательно, не является средством того же назначения, что и техническое решение по независимому пункту 7 процитированной выше формулы.

Кроме того, целесообразно отметить, что признаки, характеризующие выполнение на основании футляра-подоконника по независимому пункту 7 упомянутой формулы поперечных ребер жесткости, не известны из сведений, содержащихся в патентном документе [1].

В связи с изложенным можно констатировать, что из патентного документа [1] не известны все признаки независимого пункта 7 формулы, характеризующей группу заявленных изобретений, включая характеристику

назначения.

Таким образом, при рассмотрении возражения было установлено, что одно из изобретений (изобретение по независимому пункту 1) процитированной выше формулы не соответствует условию патентоспособности «новизна».

В соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС заявителю в корреспонденции от 31.03.2016 было сообщено о результатах заседания коллегии, а также предложено внести изменения в процитированную выше формулу и представить уточненную формулу до даты очередного заседания коллегии (28.07.2016), либо на этом заседании.

Однако, на дату очередного заседания коллегии (28.07.2016) заявителем не представлена ни уточненная формула, ни какие-либо доводы относительно результатов рассмотрения возражения на заседании коллегии, состоявшемся 10.02.2016.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.08.2015, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 27.04.2015 и отказать в выдаче патента на изобретение по вновь выявленным обстоятельствам.