

Приложение
к решению Федеральной службы по
интеллектуальной
собственности

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 Гаврилова В.К. (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 06.02.2012, на решение от 26.12.2011 Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2009142383/07, при этом установлено следующее.

Заявлена группа изобретений “Способ телеграфной радиосвязи и устройство для его реализации”, совокупность признаков которой изложена в формуле изобретения, представленной в корреспонденции, поступившей 07.11.2011, в следующей редакции:

“1. Способ телеграфной радиосвязи, в котором из пункта передачи сигнала в направлении на пункт приема сигнала излучают первую электромагнитную волну, манипулированную по фазе на 180 градусов, отличающийся тем, что одновременно с первой из пункта передачи сигнала в направлении на пункт приема сигнала излучают вторую электромагнитную волну, имеющую одинаковые с первой частоту и амплитуду.

2. Устройство для реализации способа по п.1, содержащее источник питания, генератор несущей частоты, фазовый манипулятор, первый усилитель мощности, согласующее устройство и антенну, соединенные между собой последовательно, отличающееся тем, что снабжено вторыми, идентичными первым, усилителем мощности, согласующим устройством и антенной, соединенными между собой последовательно, при этом вход второго усилителя мощности соединен с выходом генератора несущей частоты.

3. Устройство по п.2, отличающееся тем, что первая и вторая антенны выполнены в виде стелющихся по поверхности земли антенн.”

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

По результатам рассмотрения Роспатент 26.12.2011 принял решение об отказе в выдаче патента в связи с тем, что представленная формула изобретения характеризует группу решений, которые не могут быть признаны изобретениями.

В решении Роспатента отмечено, что: “Совокупность признаков, характеризующих изобретение по п.1, не содержит признака, прямо или косвенно указывающего на синхронное сложение излученных электромагнитных волн, следовательно, п.1 формулы не содержит совокупности признаков, достаточной для достижения технического результата – передачу амплитудно-манипулированного колебания... Этот же вывод справедлив и в отношении изобретения по п.2, в котором охарактеризовано устройство для осуществления способа и в котором также отсутствуют признаки, характеризующие наличие средств, обеспечивающих синхронное суммирование излучаемых электромагнитных волн.”

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 решения Роспатента, указывая, что: “... основной мотив

отказа для изобретения – уж очень просто. В то же время, экспертиза не указала устройства, реализующего заявленный способ, что подтверждает новизну заявленного способа.”

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

С учетом даты подачи заявки (17.11.2009) правовая база для оценки охраноспособности заявленной группы изобретений 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 2008г. № 327 и зарегистрированный в Минюсте РФ 20 февраля 2009г., рег. № 13413 (далее – Регламент), 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). Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

В соответствии с пунктом 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 пунктом 1 статьи 1378 Кодекса заявитель вправе внести в документы заявки на изобретение исправления и уточнения, в том числе путем подачи дополнительных материалов, до принятия по этой

заявке решения о выдаче патента либо об отказе в выдаче патента, 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 в случае, если на дату приоритета заявка содержала формулу изобретения.

В соответствии с пунктом 10.7.4.2 Регламента в качестве аналога изобретения указывается средство того же назначения, известное из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения. В случае группы изобретений сведения об аналогах приводятся для каждого изобретения. После описания аналогов в качестве наиболее близкого к изобретению указывается тот, которому присуща совокупность признаков, наиболее близкая к совокупности существенных признаков 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. 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.

В соответствии с подпунктом (1.2) пункта 10.7.4.3 Регламента если при создании изобретения решается задача только расширения арсенала технических средств определенного назначения или получения таких средств впервые, технический результат заключается в реализации этого назначения.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 10.7.4.3 Регламента для характеристики устройств используются, в частности следующие признаки: наличие конструктивного (конструктивных) элемента (элементов); наличие связи между элементами; взаимное расположение элементов; форма выполнения элемента (элементов) или устройства в целом, в частности геометрическая форма; форма выполнения связи между элементами; параметры и другие характеристики элемента (элементов) и их взаимосвязь; материал, из которого выполнен элемент (элементы) или устройство в целом; среда, выполняющая функцию элемента.

В соответствии с подпунктом (8) пункта 10.7.4.3 Регламента для характеристики способов используются, в частности следующие признаки: наличие действия или совокупности действий; порядок выполнения действий во времени (последовательно, одновременно, в различных сочетаниях и т.п.); условия осуществления действий; режим; использование веществ (исходного сырья, реагентов, катализаторов и т.д.), устройств (приспособлений, инструментов, оборудования и т.д.), штаммов микроорганизмов, линий клеток растений или животных.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 24.5 Регламента заявленное решение не признается относящимся к изобретениям, в частности, если все признаки, отличающие заявленное решение от его прототипа, являются характерными для решений, которые не являются изобретениями. В случаях, когда эти признаки невозможно однозначно отнести к характерным для указанных решений, следует учитывать характер задачи, на решение которой направлены эти отличительные признаки, и характер результата, на достижение которого они влияют. Если наряду с признаками, характерными для решений, которые не являются изобретениями, отличительные от прототипа признаки содержат один или несколько признаков, характерных и в совокупности с признаками, совпадающими с прототипом, выражающих изобретение как техническое решение, считается, что формула изобретения, предложенная заявителем, содержит

изобретение, в отношении которого должна быть проведена оценка соответствия его условиям патентоспособности.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 24.5.3 Регламента 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.

В соответствии с подпунктом (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. 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 подпунктом (3) пункта 24.5.4 Регламента 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.

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.

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.

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 заявленной группы изобретений выражено в приведенной выше формуле.

Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в решении об отказе в выдаче патента, показал следующее.

Техническим результатом, получаемым при осуществлении заявленной группы изобретений по пунктам 1 и 2 формулы, как указано в описании заявки, является “увеличение мощности передаваемого телеграфного сигнала путем сложения мощностей группы усилителей

мощности”.

Результат, заключающийся в увеличении мощности передаваемого телеграфного сигнала является характеристикой технического эффекта (подпункт (1.1) пункта 10.7.4.3 Регламента).

Способ телеграфной радиосвязи по независимому пункту 1 формулы изобретения содержит следующую совокупность отличительных признаков:

- из пункта передачи сигнала излучают первую электромагнитную волну;
- электромагнитную волну излучают в направлении на пункт приема сигнала;
- излученная волна манипулирована по фазе на 180 градусов;
- из пункта передачи сигнала в направлении на пункт приема сигнала излучают вторую электромагнитную волну;
- вторую волну излучают одновременно с первой;
- вторая волна имеет одинаковую с первой частоту;
- вторая волна имеет одинаковую с первой амплитуду.

Таким образом, заявленный способ является процессом осуществления действий над материальными объектами с помощью материальных средств (пункт 10.4.2 Регламента) и характеризуется наличием действий и порядком выполнения действий во времени (подпункт (8) пункта 10.7.4.3 Регламента).

Устройство для реализации способа телеграфной радиосвязи по независимому пункту 2 формулы изобретения содержит следующую совокупность отличительных признаков:

- наличие источника питания;
- наличие генератора несущей частоты;
- наличие фазового манипулятора;
- наличие первого усилителя мощности;
- наличие первого согласующего устройства;

- наличие первой антенны;
- источник питания, генератор несущей частоты, фазовый манипулятор, первый усилитель мощности, первое согласующее устройство и первая антенна соединены между собой последовательно;
- наличие второго усилителя мощности;
- наличие второго согласующего устройства;
- наличие второй антенны;
- вторые усилитель мощности, согласующее устройство и антенна идентичны первым;
- вторые усилитель мощности, согласующее устройство и антенна соединены между собой последовательно;
- вход второго усилителя мощности соединен с выходом генератора несущей частоты.

Таким образом, заявленное устройство является конструкцией (пункт 10.4.1 Регламента) и характеризуется наличием конструктивных элементов, наличием связи между элементами и взаимным расположением элементов (подпункт (2) пункта 10.7.4.3 Регламента).

Следовательно, нельзя согласиться с мнением, изложенным в решении Роспатента, что заявленное предложение по пунктам 1 и 2 формулы не является техническим решением, охраняемым в качестве изобретения.

В связи с вышеизложенным и на основании пункта 5.1 Правил ППС, материалы заявки были направлены для проведения информационного поиска.

По результатам проведения указанного поиска в палату по патентным спорам были представлены: экспертное заключение, в котором сделан вывод о несоответствии заявленной группы изобретений по пунктам 1 и 2 формулы условию патентоспособности “изобретательский уровень”; отчет о дополнительном информационном поиске. В указанном отчете

приведены следующие источники информации:

- Шумилин М.С. и др. “Радиопередающие устройства”, М., “Высшая школа”, 1981, стр. 95, 246-247 (далее – [1]);
- Финаев В.И. “Обработка и передача сигналов в системах дистанционного управления”, изд. ТРТУ, 2003, стр. 63-64, фиг. 4.16 (далее – [2]);
- Васильев К.К. и др. “Теория электрической связи. Учебное пособие для ВУЗов”, Ульяновск, УлГТУ, 2008, стр. 87-88 (далее – [3]);
- Садовомовский А.С. “Приемо-передающие радиоустройства и системы связи”, Ульяновск, УлГТУ, 2007, стр. 25 (далее – [4]);
- патентный документ RU 2366970 C1, опубл. 10.09.2009 (далее – [5]);
- патентный документ RU 2108675 C1, опубл. 10.04.1998 (далее – [6]).

Вышеуказанные материалы были направлены в адрес заявителя, который в корреспонденции, поступившей в палату по патентным спорам 20.06.2012, не согласился с приведенными в экспертном заключении выводами и указал, что “... экспертиза не указала известное устройство с признаками по п.2 формулы, что подтверждает новизну заявленного устройства, а также косвенно подтверждает и новизну реализованного этим устройством способа по п.1 формулы. Что касается критерия “изобретательский уровень”, которому заявленные объекты, по мнению экспертизы, не удовлетворяют, то, по мнению автора, этот критерий субъективный, поскольку “изобретательский уровень” определяется настроением эксперта на момент экспертизы.”

При анализе доводов, представленных в заключении по результатам проведения дополнительного информационного поиска, и доводов заявителя, касающихся оценки соответствия изобретения по пункту 1 формулы условию патентоспособности “изобретательский уровень”,

установлено следующее.

Из источника информации [1] (стр. 246-247) известен способ телеграфной радиосвязи, включающий следующие признаки независимого пункта 1 заявленной формулы изобретения:

- из пункта передачи сигнала излучают первую электромагнитную волну (стр. 246);
- излученная волна манипулирована по фазе на 180 градусов (стр. 246-247).

Таким образом, техническое решение, охарактеризованное в источнике информации [1] (стр. 246-247), может быть принято в качестве ближайшего аналога заявленного способа по пункту 1 формулы изобретения (см. процитированный выше пункт 10.7.4.2 Регламента).

Отличие заявленного способа телеграфной радиосвязи от известного заключается в том, что:

- электромагнитную волну излучают в направлении на пункт приема сигнала;
- из пункта передачи сигнала в направлении на пункт приема сигнала излучают вторую электромагнитную волну;
- вторую волну излучают одновременно с первой;
- вторая волна имеет одинаковую с первой частоту;
- вторая волна имеет одинаковую с первой амплитуду.

Из источника информации [1] (стр. 95) известен способ сложения мощности двух передатчиков в пространстве, при котором из пункта передачи сигнала в направлении на пункт приема сигнала излучают первую и вторую электромагнитные волны.

Из источника информации [2] известен способ сложения сигналов, при котором одновременно излучают две волны с одинаковой частотой и амплитудой.

Таким образом, из уровня техники известны сведения о всех

признаках независимого пункта 1 формулы заявленного изобретения.

При этом, в источниках информации [1] (стр. 95) и [2] подтверждена возможность достижения технического результата, указанного в описании заявки, заключающегося в повышении мощности передаваемого сигнала.

Следовательно, предложенное изобретение по независимому пункту 1 заявленной формулы не соответствует условию патентоспособности “изобретательский уровень”.

При анализе доводов, представленных в заключении по результатам проведения дополнительного информационного поиска, и доводов заявителя, касающихся оценки соответствия изобретения по пункту 2 формулы условию патентоспособности “изобретательский уровень”, установлено следующее.

Из источника информации [1] (стр. 246-247) известно устройство телеграфной радиосвязи, включающее следующие признаки независимого пункта 2 заявленной формулы изобретения:

- наличие источника питания (имманентно присущий признак; общеизвестно, что все электрические устройства имеют источник питания);
- наличие генератора несущей частоты (генератор Г);
- наличие фазового манипулятора (фазовую манипуляцию осуществляет реле Р);
- наличие радиопередатчика;
- наличие антенны (имманентно присущий признак).

Причем, как указано в источнике информации [4], конструкция радиопередатчика включает в себя источник питания, усилитель мощности, согласующее устройство (имманентно присущие признаки).

Таким образом, техническое решение, охарактеризованное в источнике информации [1] (стр. 246-247), может быть принято в качестве ближайшего аналога заявленного устройства по пункту 2 формулы (см. процитированный выше пункт 10.7.4.2 Регламента).

Отличие предложенного устройства телеграфной радиосвязи от известного из источника информации [1] (стр. 246-247) заключается в следующем:

- источник питания, генератор несущей частоты, фазовый манипулятор, первый усилитель мощности, первое согласующее устройство и первая антенна соединены между собой последовательно (последовательное соединение между всеми указанными элементами);

- наличие второго усилителя мощности;

- наличие второго согласующего устройства;

- наличие второй антенны;

- вторые усилитель мощности, согласующее устройство и антенна идентичны первым;

- вторые усилитель мощности, согласующее устройство и антенна соединены между собой последовательно;

- вход второго усилителя мощности соединен с выходом генератора несущей частоты.

Из источника информации [1] (стр. 95) известно устройство, включающее два усилителя мощности, два согласующих устройства, две антенны, причем вторые усилитель мощности, согласующее устройство и антенна идентичны первым и соединены между собой последовательно.

Таким образом, из уровня техники не известны сведения о следующих признаках независимого пункта 2 формулы заявленного изобретения:

- источник питания, генератор несущей частоты, фазовый манипулятор, первый усилитель мощности, первое согласующее устройство и первая антенна соединены между собой последовательно (последовательное соединение между всеми указанными элементами);

- вход второго усилителя мощности соединен с выходом генератора несущей частоты.

Из источника информации [5] известно последовательно соединение передатчика и антенны. Из источника информации [6] известно выполнение антенны в виде антенны, стелящейся по поверхности земли (признак независимого пункта 3).

Таким образом, в отчете о поиске не указаны источники информации, содержащие сведения о всех признаках независимого пункта 2 формулы заявленного изобретения.

Следовательно, заявленное изобретение по независимому пункту 2 формулы соответствует условию патентоспособности “изобретательский уровень”.

В адрес заявителя было направлено письмо от 26.06.2012 с предложением, в соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС, скорректировать формулу изобретения, исключив из нее непатентоспособный объект.

В корреспонденции, поступившей в палату по патентным спорам 30.07.2011 заявителем была представлена скорректированная формула изобретения. Анализ данной формулы показал, что она не может быть принята к рассмотрению, так как содержит признаки: “ряд электромагнитных волн”, “соседние из которых”, “в соответствии с передаваемым сообщением на угол равный отношению 360 градусов к числу излучаемых электромагнитных волн”, “ряд идентичных трактов усиления мощности, каждый из которых содержит фазосдвигающую цепь, сдвигающую фазу тока на угол равный отношению 360 градусов к числу N трактов усиления”, “каждый из трактов усиления снабжен электронным ключом манипуляции фазы, включенным параллельно фазосдвигающей цепи, а фазосдвигающие цепи трактов усиления включены последовательно”, отсутствующие в материалах заявки на дату ее подачи и, следовательно, изменяющие сущность заявленной группы изобретений (подпункт 3 пункта 24.7 Регламента).

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение, поступившее 06.02.2012, изменить решение Роспатента от 26.12.2011 и отказать в выдаче патента по вновь выявленным обстоятельствам.