

Палата по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (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, поступившее в палату по патентным спорам 10.03.2009, поданное Хроповым С.М. (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке №2007104099/12(004408), при этом установлено следующее.

Заявлена группа изобретений "Площадка для спортивного ориентирования (варианты)", совокупность признаков которых изложена в уточненной формуле изобретения, поступившей 04.06.2008, в следующей редакции:

"1. Площадка для спортивного ориентирования, содержащая ориентиры, препятствия и контрольные пункты, отличающаяся тем, что препятствия выполнены в виде отрезков преграждающих линий, образующих в совокупности лабиринт, отображенный на картосхеме.

2. Площадка для спортивного ориентирования по п.1, отличающаяся тем, что преграждающие линии выполнены из ленты, закрепленной на стойках.

3. Площадка для спортивного ориентирования по п.3, отличающаяся тем, что преграждающие линии из отрезков сетки закреплены на дорожных конусах.

4. Площадка для спортивного ориентирования, содержащая ориентиры и контрольные пункты, отличающаяся тем, что ориентиры выполнены в виде дорожных конусов, установленных в конфигурации, отображенной на картосхеме".

По результатам рассмотрения было принято решение Роспатента от 17.11.2008 об отказе в выдаче патента на изобретение из-за несоответствия заявленной группы изобретений условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Для подтверждения доводов в решении Роспатента приведены следующие источники информации:

- Правила соревнований по спортивному ориентированию ФСО Российской Федерации, утвержденные президиумом Федерации спортивного ориентирования России 21 апреля 2004, введены в действие с 1 июля 2004г (далее - [1]);
- Патент № US 6398659, опубл. 04.06.2002 (далее - [2]);
- Патент № RU 2130797, опубл. 27.05.1999 (далее - [3]);
- Патент № GB 224194, опубл. 06.04.1924 (далее - [4]).

В решении Роспатента отмечено, что наиболее близким аналогом изобретения по независимому пункту 1 формулы заявленного предложения является площадка для спортивного ориентирования, известная из Правил [1] и содержащая ориентиры, контрольные пункты и препятствия, отображенные на картосхеме.

Предложенная площадка для спортивного ориентирования по независимому пункту 1 формулы заявленного предложения отличается от известной тем, что препятствия выполнены в виде отрезков преграждающих линий, образующих в совокупности лабиринт, что позволяет обеспечить универсальность площадки и возможность использования ее на любой местности.

При этом, в решении Роспатента отмечено, что из описания к патенту [2] известна спортивно-развлекательная площадка, содержащая препятствия в виде отрезков преграждающих линий, образующих в совокупности лабиринт, что обеспечивает универсальность площадки, ее компактность и возможность ее использования на любой местности.

В решении Роспатента отмечено, что из описания к патенту [2] также известен признак зависимого пункта 2 формулы заявленного предложения: "выполнение преграждающих линий стандартной длины из ленты, закрепленной на стойках"; а из описания к патенту [4] известен признак зависимого пункта 3: "выполнение преграждающих линий в виде сетки, установленной вертикально".

На основании вышеуказанных доводов в решении Роспатента сделан вывод о несоответствии изобретения по независимому пункту 1 формулы заявленного предложения условию патентоспособности "изобретательский уровень".

В решении Роспатента отмечено, что наиболее близким аналогом изобретения по независимому пункту 4 формулы заявленного предложения является площадка для спортивного ориентирования, известная из Правил [1] и содержащая контрольные пункты и ориентиры, расположенные в конфигурации, отображенной на картосхеме.

По мнению экспертизы, предложенная площадка отличается от известной из Правил [1] тем, что ориентиры выполнены в виде дорожных конусов.

При этом в решении Роспатента отмечено, что из описания к патенту [3] известна площадка для спортивных игр, на которой установлены ориентиры, выполненные в виде дорожных конусов, размещенных вдоль дорожек и указывающих путь.

На основании вышеуказанных доводов в решении Роспатента сделан

вывод о несоответствии изобретения по независимому пункту 4 формулы предложенного заявления условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Заявитель в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал возражение в палату по патентным спорам, в котором отметил, что:

- при экспертизе не принят во внимание "довод относительно размещения контрольных пунктов внутри лабиринта и на части дорожных конусов, поскольку об этом не упоминалось в первоначальных материалах заявки", однако, по мнению заявителя, размещение контрольных пунктов ясно и однозначно показано на рис. 1 и рис. 2, которые относятся к первичным материалам заявки;

- "понятие "внутри лабиринта" в контексте данной заявки несущественно, т.к. на площадке нет пространства вне лабиринта, поэтому признак "размещение контрольных пунктов внутри лабиринта" в формулу изобретения не включен";

- в источнике информации [1] нет указания на возможность создания разнообразия путей движения за счет расположения искусственных препятствий и исключения тупиковых вариантов;

- из противопоставленного в решении Роспатента источника информации [2] известен развлекательно-игровой лабиринт, представляющий собой множество тупиковых вариантов пути при их неизвестности участнику игры, а заявленный спортивный лабиринт содержит разнообразие открытых вариантов пути при их известности по картосхеме, т.е. лабиринт для спортивного ориентирования выполняется и используется принципиально иначе, чем все известные лабиринты.

На основании данных доводов заявитель считает, что заявленное предложение соответствует условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки правовая база для оценки охраноспособности заявленного изобретения включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 с учетом изменений и дополнений, внесенных Федеральным законом № 22 – ФЗ от 07.02.2003 "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 6 июня 2003г. № 82, зарегистрированные в Минюсте РФ 30 июня 2003г. рег. № 4852 (далее - Правила ИЗ) и упомянутые выше Правила ППС.

Согласно пункту 1 статьи 4 Закона 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.

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 том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Проверка соблюдения указанных условий включает:

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

Согласно подпункта (1) пункта 3.2.4.3. Правил ИЗ сущность изобретения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата.

Признаки относятся к существенным, если они влияют на достигаемый технический результат, т.е. находятся в причинно следственной связи с указанным результатом.

Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, свойства, явления и т.п., которые могут быть получены при осуществлении (изготовлении) или использовании средства, воплощающего изобретение.

В соответствии с пунктом 22.3 Правил 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.

Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

- для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования;
- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР - указанная на них дата подписания в печать;
- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР, на которых не указана дата подписания в печать, а также для иных печатных изданий - дата выпуска их в свет, а при отсутствии возможности ее установления - последний день месяца или 31 декабря указанного в издании года, если время выпуска в свет определяется соответственно лишь месяцем или годом.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 20 Правил ИЗ при поступлении дополнительных материалов, представленных заявителем по собственной инициативе или по запросу федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности 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. Признаки считаются подлежащими включению в формулу изобретения не только в том случае, когда они содержатся в представленной заявителем уточненной формуле, но и когда заявитель лишь указывает на необходимость включения в формулу изобретения таких признаков.

Если на дату подачи заявки признак изобретения был выражен в

документах заявки общим понятием без раскрытия частных форм его выполнения, то представление такой формы выполнения в дополнительных материалах с отнесением ее к признаку, подлежащему включению в формулу изобретения, является основанием для признания дополнительных материалов изменяющими сущность заявленного изобретения.

В случае признания дополнительных материалов изменяющими сущность заявленного изобретения заявителю сообщается о том, какие из включенных в дополнительные материалы сведений послужили основанием для такого вывода экспертизы. При этом дальнейшее рассмотрение заявки продолжается в отношении представленной в этих дополнительных материалах формулы изобретения, но без учета признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи.

В соответствии с пунктом 3.2.2. Правил ИЗ описание содержит следующие разделы:

- область техники, к которой относится изобретение;
- уровень техники;
- раскрытие изобретения;
- краткое описание чертежей (если они содержатся в заявке);
- осуществление изобретения.

Согласно пункту 2.4. Правил ИЗ заявка должна содержать:

- заявление о выдаче патента с указанием автора изобретения и лица, на имя которого испрашивается патент (заявителя), а также их местожительства или местонахождения;
- описание изобретения, раскрывающее его с полнотой, достаточной для осуществления;
- формулу изобретения, выражающую его сущность и полностью основанную на описании;

- чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения;
- реферат.

Существо заявленной группы изобретений выражено в приведённой выше формуле, которую палата по патентным спорам принимает к рассмотрению.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и доводов заявителя относительно патентоспособности заявленной группы изобретений показал следующее.

Наиболее близким аналогом изобретения по независимому пункту 1 заявленной формулы является площадка для спортивного ориентирования, известная из Правил [1] и содержащая ориентиры, контрольные пункты и препятствия, отображенные на картосхеме.

Предложенная площадка для спортивного ориентирования по независимому пункту 1 заявленной формулы отличается от известной тем, что препятствия выполнены в виде отрезков преграждающих линий, образующих в совокупности лабиринт, которые позволяют обеспечить наблюдаемость процесса ориентирования и повышение зрелищности, за счет компактности площадки и возможность ее использования на любой местности, в том числе и в помещении, что является техническим результатом заявленного предложения.

Вместе с тем, из описания к патенту [2] известна спортивно-развлекательная площадка, содержащая препятствия в виде отрезков преграждающих линий, образующих в совокупности лабиринт, что обеспечивает универсальность и мобильность площадки, ее компактность и возможность ее использования в любой местности, в том числе и в закрытых помещениях.

Исходя из вышеизложенного, отсутствуют основания для признания изобретения по независимому пункту 1 заявленной формулы

соответствующим условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Наиболее близким аналогом изобретения по независимому пункту 4 заявленной формулы является площадка для спортивного ориентирования, известная из Правил [1] и содержащая контрольные пункты и ориентиры, расположенные в конфигурации, отображенные на картосхеме.

Предложенная площадка отличается от известной из Правил [1] тем, что ориентиры выполнены в виде дорожных конусов, что позволяе обеспечить наблюдаемость процесса ориентирования и повышение зрелищности, за счет компактности площадки и возможность ее использования на любой местности, в том числе и в помещении, что является техническим результатом заявленного предложения.

При этом из описания к патенту [3] известна площадка для спортивных игр, на которой установлены ориентиры, выполненные в виде конусов, размещенных вдоль дорожек и указывающих путь (см. с.3 описания, фиг. 6, 7) и обеспечивающие наблюдаемость и зрелищности аттракциона.

Исходя из вышеизложенного, отсутствуют основания для признания изобретения о независимому пункту 4 заявленной формулы соответствующим условию патентоспособности "изобретательский уровень".

В отношении доводов заявителя о том, что признаки, характеризующие размещение контрольных пунктов, содержались в первоначальных материалах заявки, что, по мнению заявителя, ясно и однозначно показано на рис. 1 и рис. 2, которые относятся к первичным материалам заявки, следует отметить следующее.

Дополнительные материалы признаются изменяющими сущность заявленного изобретения, если они содержат подлежащие включению в формулу признаки, не раскрытые на дату подачи заявки в описании (см. подпункт (3) пункта 20 Правил ИЗ), т.е. подлежащие включению в формулу признаки должны быть раскрыты на дату подачи заявки именно в описании.

Однако, как указывает сам заявитель, размещение контрольных пунктов внутри лабиринта и на части дорожных конусов однозначно показано лишь на чертежах. Вместе с тем, чертежи не являются частью описания (см. пункты 2.4. и 3.2.2. Правил ИЗ), следовательно, на дату подачи заявки упомянутые признаки отсутствовали в описании и в случае включения их в формулу изобретения, изменят сущность заявленного изобретения.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 10.03.2009, решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 17.11.2008 оставить в силе.