

Палата по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 ст. 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 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 Векшина В.И. (далее – заявитель), поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.02.2008, на решение Федерального института промышленной собственности (далее – ФИПС) об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2005119427/12, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение "Сторожок", совокупность признаков которого изложена в уточненной заявителем формуле изобретения, поступившей в ФИПС 25.04.2007, в следующей редакции:

«Сторожок, содержащий корпус и кивок, отличающийся тем, что он имеет усилитель поклёвки, расположенный за пределами свободного конца кивка, представляющий собой отдельную деталь или являющийся самостоятельной частью продолжения кивка; имеет постоянную или бесступенчато регулируемую длину».

Как указано в решении ФИПС, данная формула принята к рассмотрению, однако при этом отмечено, что в первоначальных материалах заявки «не нашли отражение» следующие признаки уточненной формулы: «...он имеет усилитель поклевки, расположенный за пределами свободного конца кивка...», «...постоянную длину...», «... отдельная деталь...», которые не могут быть приняты во внимание согласно п. 20(3) действующих Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение (далее – Правила).

В отношении признака «усилитель поклевки» в решении экспертизы указано, что он также отсутствовал в первоначальных материалах заявки, но

будет рассмотрен «в первоначальной его редакции», как «указатель поклевки».

В результате этого и других замечаний в части некорректности формулировок или отсутствия других признаков уточненной заявителем формулы изобретения, поступившей в ФИПС 25.04.2007, экспертизой сформулирована следующая формула:

«Сторожок, содержащий корпус и кивок, отличающийся тем, что он имеет указатель поклёвки, выполненный с кивком в виде единой детали и имеет бесступенчато регулируемую длину или указатель поклевки является продолжением кивка и представляет собой самостоятельную деталь» (далее – формула (1)).

По результатам рассмотрения этой формулы (1) ФИПС было принято решение от 24.08.2007 об отказе в выдаче патента из-за несоответствия заявленного изобретения условию патентоспособности "новизна".

При этом были приведены следующие источники информации:

- описание к патенту SU 1584864 A1, опубл. 15.08.1990 (далее /1/);
- описание к патенту SU 1634202 A1, опубл. 15.03.1991 (далее /2/).

В решении экспертизы указано, что поскольку формула (1) «содержит альтернативу», то оценка патентоспособности проведена для каждой «из приведенных альтернатив» отдельно.

В результате оценки патентоспособности экспертизой установлено, что из уровня техники известно средство, раскрытое в документе /1/, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся «в первом варианте формулы изобретения», в связи с чем «заявленное изобретение в том виде, как оно охарактеризовано» не соответствует условию новизны.

В решении также указано, что из уровня техники выявлено средство, раскрытое в документе /2/, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся «во втором варианте формулы изобретения», в связи с чем «заявленное изобретение в том виде, как оно охарактеризовано» не соответствует условию новизны.

В своем возражении заявитель выразил несогласие с решением ФИПС.

Заявитель считает, что применение экспертизой норм п. 20(1) Правил в отношении обстоятельств, связанных с включением им в уточненную формулу изобретения признаков, не содержащихся в первоначальном описании заявки, является неправомерным, при этом экспертиза не учитывает «даже самые незначительные изменения».

В возражении приводятся выдержки из содержания подпункта 1, а также подпункта 3 (5-й абзац) п. 20 Правил, под которые, по мнению заявителя «подпадают все внесённые ... изменения в заявку, так как они не изменяют сущности заявленного изобретения».

В возражении со ссылкой на п. 20(4.2) Правил указано, что если внесённые поправки в заявку и "изменяли сущность", то и в этом случае, согласно упомянутому п. 20(4.2) Правил, экспертиза ФИПС не имела права не учитывать внесённые изменения ...».

В возражении приводятся разъяснения в части назначения и конструкции предложенного устройства «сторожка» согласно вышеупомянутой уточнённой формуле изобретения (поступившей 25.04.2007).

По мнению заявителя, доказательством того, что "указатель поклёвки" по первоначальной заявке «должен ... называться усилителем поклёвки» служит текст первоначального описания, согласно которому «при подъёме или потяготы рыбой насадки на 1,5...2,0 мм, кончик указателя поклёвки 4 (с шариком) отклоняется на 5...6 мм», т. е "указатель поклёвки" ... не только указывает..., но и усиливает эти показания в несколько раз».

Заявитель сопоставляет признаки уточненной им формулы «указатель поклёвки (т.е. усилитель поклёвки) находится за пределами свободного конца кивка» с текстом с. 1 первоначального описания «...сторожок имеет указатель поклевки, являющийся продолжением кивка...», что, по мнению заявителя, указывает на правомерность предложенных им уточнений первоначальной формулы изобретения.

Заявитель согласен с тем, что признак "постоянная длина" не содержался в первоначальных материалах", однако считает, что его внесение в уточненную формулу является исправлением ошибки, допущенной при подаче первоначальной заявки, поскольку «заявив только бесступенчато регулируемую длину,...была сужена область правовой охраны... изобретения».

Заявитель согласен с тем, что признак "отдельная деталь" не содержался в первоначальном описании, и объясняет его появление в уточненной формуле изобретения попыткой избежать «тавтологии» (повторения слова «самостоятельный») в этой уточненной формуле.

В возражении вкратце изложены суть заявленного изобретения и результаты переписки по заявке с экспертизой, причем в отношении противопоставленных документов отмечено, что документ /1/ - «наиболее удачный пример из всех, но не по сути описания или формуле изобретения, а только по чертежу», при этом остальные документы не имеют отношения к заявленному изобретению.

Кроме того, заявитель считает, что экспертиза непоследовательно не принимает во внимание чертежи, поясняющие заявленное изобретение, и в то же время противопоставляет документ /1/, основываясь на его чертежах.

Заявитель приводит формулу изобретения документа /1/, а также выдержки из описания этого документа /1/, и на этом основании делает вывод об отсутствии в них признака «усилитель поклёвки» и заключение о том, что все материалы, противопоставленные по заявке, не порочат новизны заявленного изобретения.

В возражении содержится просьба рассмотреть данное возражение и «признать ... заявку изобретением» с выше приведенной уточненной заявителем формулой изобретения (поступившей 25.04.2007).

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты поступления заявки и в соответствии со ст. 5

Федерального закона от 18.12.2006 № 231-ФЗ " О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (принят ГД ФС РФ 24.11.2006) правовая база для ценки охноспособности заявленного изобретения включает Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3517-1 (далее – Закон) с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 07.02.2003 № 22-ФЗ и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденными приказом Роспатента от 06.06.2003 № 82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852 (далее – Правила ИЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники.

Согласно пункту 1 статьи 20 Закона заявитель имеет право внести в документы заявки исправления и уточнения без изменения сущности заявленного изобретения до принятия по этой заявке решения о выдаче патента либо решения об отказе в выдаче патента.

Согласно п. 19.5.2. Правил ИЗ проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения.

Изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения.

В соответствии с п. 20. (3) 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, упомянутые на дату подачи заявки в описании изобретения лишь в отношении уровня техники, в том числе и ближайшего аналога изобретения, не относятся к признакам заявленного изобретения, содержащимся на указанную дату в документах заявки.

Дополнительные материалы, содержащие наряду с отсутствующими на дату подачи заявки в указанных выше документах заявки признаками, подлежащими включению в формулу изобретения, также иные сведения, необходимые для рассмотрения заявки (дополнительные примеры реализации изобретения, указание на возможность получения дополнительного технического результата, уточненные графические материалы и т.д.) признаются изменяющими сущность лишь в части.

При этом иные сведения, содержащиеся в дополнительных материалах, учитываются при проведении экспертизы.

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 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.

Согласно п. 20. (4) Правил ИЗ в том случае, когда в дополнительных материалах содержится формула изобретения, измененная заявителем, устанавливается, включает ли эта формула иное изобретение по сравнению с формулой, в которую вносились изменения.

В соответствии с п. 20. (4.1) Правил ИЗ измененная формула признается содержащей иное изобретение в случаях:

- включения в формулу дополнительного независимого пункта;
- замены родового понятия, отражающего назначение, другим, не равнозначным, не пересекающимся и не находящимся в отношении подчинения понятием;
- изменения указания вида объекта изобретения (устройство, способ, вещество и т.д.), если не выполнено условие, при котором вновь указанный вид в большей степени соответствует характеру признаков, содержащихся в формуле изобретения, в которую вносились изменения.

В соответствии с п. 20. (4.2) Правил ИЗ в том случае, когда формула изобретения, измененная заявителем, включает иное изобретение по сравнению с формулой, в которую вносились изменения, проверяется наличие документа, подтверждающего уплату пошлины в установленном размере.

Анализ первоначальных материалов заявки и доводов заявителя, изложенных в возражении, а также доводов и ссылок, приведенных в решении ФИПС, показал следующее.

Согласно п. 3.3.1. (2) Правил ИЗ формула изобретения должна быть полностью основана на описании, т.е. характеризуемое ею изобретение должно быть раскрыто в описании, а определяемый формулой изобретения объем правовой охраны должен быть подтвержден описанием.

В решении экспертизы со ссылкой на п. 20.(3) Правил ИЗ справедливо отмечено, что включенный заявителем в уточненную формулу изобретения признак «усилитель поклевки», отсутствовавший в первоначальном описании заявки, изменяет сущность заявленного изобретения, поэтому рассмотрение заявки должно быть проведено в отношении уточненной формулы без учета признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в описании.

Относительно доводов заявителя о неправомерности применения п. 20. (3) Правил ИЗ, а также процитированных им выдержек из этого подпункта необходимо отметить, что данная норма относится к дополнительным материалам, содержащим сведения, не подлежащие включению в формулу изобретения (дополнительные примеры реализации изобретения, указание на

возможность получения дополнительного технического результата, уточненные графические материалы и т.д.), поэтому они признаются изменяющими сущность изобретения лишь в части.

Другая процитированная заявителем норма п. 20.(4.2) Правил ИЗ относится к случаю, предусмотренному подпунктом (4.1) пункта 20. Правил ИЗ, согласно которому измененная формула признается содержащей иное изобретение в случаях:

- включения в формулу дополнительного независимого пункта;
- замены родового понятия, отражающего назначение, другим, не равнозначным, не пересекающимся и не находящимся в отношении подчинения понятием;
- изменения указания вида объекта изобретения (устройство, способ, вещество и т.д.), если не выполнено условие, при котором вновь указанный вид в большей степени соответствует характеру признаков, содержащихся в формуле изобретения, в которую вносились изменения.

Указанные в этой норме изменения формулы не являются теми изменениями, которые внесены заявителем в уточненную им формулу изобретения, поступившую в ФИПС 25.04.2007, т. е. п. 20.(4.2) Правил ИЗ не относится к изменениям, внесенными заявителем, и к данному случаю не применим.

Что касается доводов, приведенных в возражении, в отношении признака «усилитель поклевка» со ссылкой на страницы описания, где указаны величины отклонения кивка, то из анализа устройства, раскрытого в документе /1/ следует, что в этом устройстве отклонения конца кивка (индикатора 7) также зависит от положения регулятора 6.

В известном из документа /1/ устройстве это отклонение тем больше, чем дальше от индикатора 7 находится регулятор 6.

В смысле доводов заявителя (со ссылкой на первоначальное описание заявки в части величин отклонений указателя поклевки) в известном из документа /1/ устройстве элемент под позицией 2 (в документе /1/ - кивок)

можно рассматривать как указатель поклевки, так и как усилитель (индикации) поклевки.

Однако, поскольку никаких разъяснений в части «усиления» показаний указателя поклевки в первоначальном описании заявки не приведено, признак «усилитель поклевки» нельзя в соответствии с упомянутым п. 20. (3) Правил ИЗ отнести к признакам, содержащимся в первоначальных материалах заявки.

Вместе с тем в решении экспертизы также правомерно указано на то, что уточненная заявителем формула изобретения, характеризующая заявленный сторожок, содержит признаки ( помимо признака «усилитель поклевки») «...он имеет усилитель поклевки, расположенный за пределами свободного конца кивка...», «...постоянную длину...», «... отдельная...», также отсутствующие в первоначальном описании заявки, которые не могут быть приняты во внимание согласно п. 20(3) Правил ИЗ.

Что касается соответствия, по мнению заявителя, признаков уточненной им формулы «указатель поклёвки находится за пределами свободного конца кивка» и признаков первоначального описания «...сторожок имеет указатель поклевки, являющийся продолжением кивка...», то эти признаки не сопоставимы.

Признак «...он имеет усилитель поклевки, расположенный за пределами свободного конца кивка...» сформулирован таким образом, что его смысловое содержание указывает на то, что усилитель поклевки никак не связан со свободным концом кивка, т. е. расположен от кивка отдельно (расположен за пределами свободного конца кивка) и не является его продолжением.

Это противоречит первоначальному описанию (стр.1, 6 абз. сверху) заявки.

Доводы заявителя, поясняющие причины по которым признаки уточненной формулы: «...постоянную длину...» и «... отдельная...» соответствуют признакам первоначального описания, принимая во внимание норму п. 20(3) Правил ИЗ, не являются убедительными.

В связи с изложенным уточненная заявителем формула изобретения приобретает следующий вид.

«Сторожок, содержащий корпус и кивок, отличающийся тем, что он имеет ... представляющую собой ... деталь ... являющуюся самостоятельной частью продолжения кивка, имеет ... бесступенчато регулируемую длину».

В соответствии с первоначальным описанием под признаком «деталь» в приведенной выше совокупности признаков подразумевается указатель поклевки под позицией 4 первоначальных материалов заявки.

Однако из уровня техники известно средство, раскрытое в документе /1/, которому присущи признаки, идентичные всем указанным выше признакам предложенной заявителем формулы изобретения, которые могут быть приняты к рассмотрению. Таким образом, заявленное изобретение, охарактеризованное данной совокупностью признаков уточненной формулы, не соответствует условию новизны.

Что касается доводов заявителя о противопоставлении документа /1/ только на основании его чертежей, то эти доводы не являются подтверждением неправомерности его противопоставления.

Кроме того, выявление технической сути технического решения по документу /1/ и анализ его признаков только на основании чертежей без привлечения описания невозможен.

В отношении противопоставленных источников и доводов, приведенных в решении экспертизы, необходимо отметить следующее.

Согласно п.8 ст. 21 Закона в случае, если в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу установлено несоответствие заявленного изобретение, выраженного формулой, предложенной заявителем, условиям патентоспособности, принимается решение об отказе в выдаче патента.

Поскольку в решении экспертизы об отказе в выдаче патента рассматривалась не представленная заявителем уточненная формула изобретения, а формула (1), содержащая сформулированные экспертизой признаки, которые изменяют содержание предложенной заявителем

уточненной формулы (поступившей в ФИПС 25.04.2007), решение экспертизы является неправомерным.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение, поступившее 26.02.2008, изменить решение экспертизы от 24.08.2007 и отказать в выдаче патента по заявке № 2005119427/12 по вновь открывшимся обстоятельствам.**