

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 поступившее 10.12.2009 от Бахарева Геннадия Степановича (далее – заявитель) возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2005110804/11 от 23.07.2008, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Газотурболокомотив или сокращенно газолокомотив», совокупность признаков которого изложена в уточненной формуле изобретения, содержащейся в дополнительных материалах, представленных заявителем в корреспонденции, поступившей 02.05.2007, в следующей редакции:

1. Газотурболокомотив для осуществления движения по железной дороге, содержащий двигательную установку, работающую на энергоносителе, отличающийся тем, что в качестве двигательной установки применен газотурбинный двигатель самолетного типа, а в качестве энергоносителя - газообразное топливо.

2. Газотурболокомотив по п.1, отличающийся тем, что газотурбинный двигатель применен для выработки электроэнергии для всех энергопотребителей газотурболокомотива.

3. Газотурболокомотив по п.1, отличающийся тем, что газотурбинная электростанция действует на площадке локомотива, действует и питает без исключения энергопотребителя.

4. Газотурболокомотив по п.1, отличающийся тем, что

газотурбинный двигатель применен отдельно, в первой секции локомотива, но в паре с силовым генератором.

5. Газотурболокомотив по п.1, отличающийся тем, что на технический результат не повлияет, что разделение и компоновка узлов должны иметь разделительную линию не связанную на одной раме.

6. Газотурболокомотив по п.1, отличающийся тем, что на технический результат не повлияет разделение на моторные, движущие колеса, которые располагаются во второй секции.

7. Газотурболокомотив по п.1, отличающийся тем, что технический результат первых колес (не моторных) создает эффект разделительной линии.

Данная формула изобретения была принята к рассмотрению при экспертизе заявки по существу за исключением признаков зависимых пунктов 5 и 7, отнесенных к разряду не обеспечивающих возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания («разделение и компоновка узлов должны иметь разделительную линию не связанную на одной раме», «технический результат первых колес (не моторных) создает эффект разделительной линии»), а также признаков, отсутствующих на дату подачи заявки в формуле и описании, в частности, признака независимого пункта формулы – «газообразное топливо».

По результатам рассмотрения Роспатент 23.07.2008 принял решение об отказе в выдаче патента, мотивированное несоответствием заявленного изобретения по независимому пункту формулы условию патентоспособности «новизна» ввиду известности из уровня техники технического решения, описанного в книге В.А. Ракова «Локомотивы и моторвагонный состав железных дорог Советского Союза 1956-1965», изд. «Транспорт», М., 1966 г., с. 125-126 (далее – [1]).

В своем возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, указав, что «...неправомерность в отказе по выдаче патента очевидна и доказана в пунктах 1-4 возражения...». При этом в упомянутых

пунктах 1-4 возражения заявитель отмечает перспективность заявленного изобретения и целесообразность его внедрения.

В отношении книги [1] в возражении указывается, что «...Книга Ракова В.А. 1956-1965 г.г. «Локомотивы и моторный подвижной состав железных дорог СССР» не отрыли веху на газовой тяге в СССР...».

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

С учетом даты поступления заявки (13.04.2005) правовая база для оценки охраноспособности заявленного изобретения включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-І, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" от 07.02.2003 № 22 – ФЗ (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ИЗ), и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретению представляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. 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 1 пункта 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.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 22.3 Правил ИЗ датой,

определяющей включение источника информации в уровень техники, для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР указанная на них дата подписания в печать или 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.

Согласно подпункту 4 пункта 19.5.2 Правил ИЗ 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.

Согласно пункту 1 статьи 20 Закона заявитель имеет право внести в документы заявки на изобретение исправления и уточнения без изменения сущности заявленного изобретения. Дополнительные материалы изменяют сущность заявленного изобретения, если они содержат признаки, подлежащие включению в формулу изобретения и отсутствующие на дату подачи заявки в описании, а также в формуле изобретения.

Согласно пункту 2 статьи 21 Закона дополнительные материалы в части, изменяющей сущность заявленного изобретения, при рассмотрении заявки на изобретение во внимание не принимаются.

Существо заявленного изобретения выражено в приведенной выше формуле.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и доводов возражения показал следующее.

Можно согласиться с мнением, содержащимся в решении Роспатента, что в приведенной выше уточненной формуле имеется ряд признаков, отсутствующих в описании и формуле заявки на дату ее подачи. Данный вывод относится к признаку независимого пункта формулы – «газообразное топливо», а также к некоторым признакам зависимых пунктов 4 и 6.

Указанные признаки не могут быть приняты к рассмотрению при анализе патентоспособности заявленного изобретения, т.к. изменяют его сущность (см. пункт 1 статьи 20 и пункт 2 статьи 21 Закона).

В уровень техники для оценки патентоспособности предложенного технического решения включена книга [1], которая является общедоступным источником информации и имеет дату подписания в печать – 24.11.1966, т.е. раньше даты приоритета заявленного изобретения.

Анализ книги [1] показал, что в ней описан локомотив в виде газотурбовоза (в терминологии заявителя газотурболокомотив) для осуществления движения по железной дороге, который является средством того же назначения, что и заявленное техническое решение. При этом известный газотурболокомотив согласно книге [1], также как и газотурболокомотив по пункту 1 заявленной формулы, содержит двигательную установку, работающую на энергоносителе, в качестве которой применен газотурбинный двигатель самолетного типа.

Таким образом, из книги [1] известно средство, которому присущи признаки, идентичные всем принятым к рассмотрению признакам независимого пункта 1 формулы, включая характеристику назначения. Следовательно, заявленное изобретение, в том виде, в котором оно охарактеризовано в независимом пункте формулы, не может быть признано соответствующим условию патентоспособности «новизна».

Довод заявителя о том, что известные из книги [1] локомотивы «...не отрыли веху на газовой тяге в СССР...» не является аргументом, опровергающим правомерность включения книги [1] в уровень техники, а также вывод об известности из данного источника информации всех признаков принятых к рассмотрению в рамках независимого пункта формулы заявленного изобретения.

Что касается мнения заявителя о перспективности и целесообразности внедрения заявленного изобретения, то следует отметить, что учет подобных

фактов при анализе соответствия изобретений условию патентоспособности «новизна» указанной выше правовой базой не предусмотрен.

На основании вышеизложенного можно констатировать, что заявитель не представил доводов, позволяющих сделать вывод о соответствии его предложения условию патентоспособности «новизна».

Таким образом, представленное возражение не содержит оснований для отмены решения Роспатента.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила: **отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.12.2009, решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 23.07.2008 оставить в силе.**