

Палата по патентным спорам в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам Роспатента, утвержденными приказом от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 19.12.2005, поданное А.М.Курбатовым (далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи патента Российской Федерации на изобретение №2252197, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на изобретение №2252197 выдан по заявке №2003134317/28 с приоритетом от 27.11.2003 на имя ООО "Научно-производственная компания "Оптолинк" (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой изобретения:

"Способ получения одномодового волоконного световода, сохраняющего поляризацию излучения, включающий выполнение продольных пазов на наружной поверхности цилиндрической заготовки, имеющей центральную световедущую жилу с отражающей оболочкой, покрытой защитной оболочкой, образованной кварцевой трубой, последующее помещение указанной заготовки в кварцевую трубу, сплавление кварцевой трубы с указанной заготовкой с образованием продольных отверстий из указанных пазов, размещение в указанных отверстиях боросиликатных стержней и вытяжку полученной заготовки с размещенными в указанных отверстиях боросиликатными стержнями, отличающийся тем, что указанные пазы выполняют на глубину 3-5 мм, в качестве боросиликатных стержней используются стержни из кварцевого стекла, легированного бором без внешнего слоя кварцевого стекла, а в процессе вытяжки полученной заготовки с размещенными в указанных отверстиях боросиликатными стержнями осуществляют сплавление боросиликатных стержней с заготовкой".

Против выдачи данного патента в Палату по патентным спорам в соответствии со статьей 29 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1 с

изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" № 22 - ФЗ от 07.02.2003 (далее – Закон), было подано возражение, мотивированное несоответствием запатентованного изобретения условиям охраноспособности "промышленная применимость", "новизна" и "изобретательский уровень".

Этот вывод мотивирован тем, что при реализации способа по оспариваемому патенту нельзя "изготовить заготовку с круглыми отверстиями диаметром 6,5 мм и как следствие и световод "Panda"". Кроме того, в возражении приведен сопоставительный анализ признаков запатентованного изобретения и технических решений, представленных в журнале "Electronics letters", vol. 23, №3, p. 127 [1] и описаниях к патентам Российской Федерации №2164698, с. 3, абзац 2 [2] и №2155166, с. 3, абзац 2 [3].

Патентообладатель представил отзыв по мотивам возражения, в котором отметил, что в источнике [1] отсутствует признак формулы изобретения по оспариваемому патенту "в качестве боросиликатных стержней используются стержни из кварцевого стекла, легированного бором", а лишь оговорено, что "нагруженные заготовки включают окись бора". Кроме того, по мнению патентообладателя, на основании информации, содержащейся в источниках [1] - [3] не представляется возможным сделать вывод о том, что в них описаны способы, в которых вытяжка и сплавление боросиликатных стержней с заготовкой осуществляется одновременно.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты поступления заявки правовая база для оценки охраноспособности заявленного изобретения включает упомянутый выше Закон и 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 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. 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 пунктом 4 статьи 3 Закона объем правовой охраны, предоставляемой патентом на изобретение или полезную модель, определяется их формулой.

Согласно подпункту (2) пункта 19.5.1 Правил при установлении возможности использования изобретения в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности проверяется, указано ли назначение изобретения в описании, содержащемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу изобретения - то в описании или формуле изобретения), а в случае испрашивания приоритета, более раннего, чем дата подачи - также в документах, послуживших основанием для испрашивания такого приоритета. Кроме того, проверяется приведены ли в описании, содержащемся в заявке, и в указанных документах средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения. При отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения. Кроме того, следует убедиться в том, что в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

Согласно подпункту (4) пункта 19.5.2 Правил, 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 подпункту (2) пункта 19.5.3 Правил, изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, в частности, в том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не установлена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат. Проверка 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.

Изобретению по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы, приведенной выше.

Анализ приведенных в возражении доводов относительно несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию охраноспособности "промышленная применимость" показал следующее.

В названии изобретения по оспариваемому патенту содержится конкретное указание назначения: способ получения одномодового волоконного световода, сохраняющего поляризацию излучения. При этом ни в формуле оспариваемого

патента, ни в описании к указанному патенту не содержится сведений о том, что запатентованный способ предназначен для изготовления световодов "Panda".

Реализация изобретения по оспариваемому патенту в качестве способа получения одномодового волоконного световода, сохраняющего поляризацию излучения не вызывает сомнений, поскольку описание указанного патента дает однозначное представление о средствах и методах, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в защищенной формуле изобретения.

Здесь следует отметить, что поскольку в формуле по оспариваемому патенту не содержится сведений о виде поперечного сечения пазов, формах отверстий и стержней, можно констатировать, что в описании к оспариваемому патенту приведен лишь один из возможных примеров изготовления световода, а именно пример получения стержней диаметром 6 мм и отверстий диаметром 6.5 мм. Указанные отверстия в отмеченном выше примере образуются путем выполнения в заготовке продольных пазов глубиной 4 мм с помощью шлифовального круга с рабочей поверхностью полукруглой формы, имеющей радиус кривизны 2 мм, помещения заготовки внутрь кварцевой трубы, сплавления заготовки и трубы, последующей полировки образуемых отверстий до получения круглой формы их поперечного сечения и диаметра 6,5 мм. При этом, с учетом того, что полировка является одной из форм механического воздействия и одной из составляющих формообразования оптических поверхностей, возможность доведения размеров и формы отверстий до требуемых (в частности, согласно приведенному в описании к оспариваемому патенту примеру со стенок отверстия в результате полировки снимается слой толщиной 1,25 мм) в запатентованном способе не вызывает сомнений.

Таким образом, мнение лица, подавшего возражение, о несоответствии способа и устройства по оспариваемому патенту условию охраноспособности "промышленная применимость" нельзя считать правомерным.

Анализ приведенных в возражении доводов относительно несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию охраноспособности "новизна" показал следующее.

Известен способ изготовления сохраняющего поляризацию излучения оптического волокна (см. источник [1]), включающий просверливание в заготовке из кварцевого стекла двух отверстий, размещение в указанных отверстиях стержней из стекла с окисью бора без внешнего слоя, вытяжку полученной заготовки со стержнями при использовании устойчивой к углероду печи, нанесение оболочек.

Способ по оспариваемому патенту отличается от известного технического решения, описанного в источнике [1] тем, что:

- на наружной поверхности заготовки выполняют продольные пазы;
- пазы выполняют на глубину 3-5 мм;
- помещают заготовку в кварцевую трубу и сплавляют с указанной заготовкой с образованием продольных отверстий из указанных пазов;
- стержни изготовлены из кварцевого стекла;
- в процессе вытяжки полученной заготовки с размещенными в указанных отверстиях стержнями осуществляют их сплавление с заготовкой.

Также известен способ изготовления одномодового волоконного световода (см. описание к патенту [2]), включающий выполнение продольных пазов глубиной 1-2 мм. на наружной поверхности цилиндрической заготовки, имеющей центральную световедущую жилу с отражающей оболочкой, покрытой защитной оболочкой, помещение заготовки в кварцевую трубу, сплавление кварцевой трубы с заготовкой с образованием продольных отверстий, размещение в указанных отверстиях нагружающих стержней из легированного кварцевого стекла, сплавление их с заготовкой и последующую вытяжку световода.

Способ по оспариваемому патенту отличается от известного технического решения, описанного в патенте [2] тем, что:

- пазы в заготовке выполняют на глубину 3-5 мм;
- легирование стержней из кварцевого стекла осуществляется бором;
- стержни не содержат внешнего слоя;
- сплавление заготовки с размещенными в ее отверстиях стержнями осуществляют в процессе вытяжки заготовки.

Кроме того, известен способ получения одномодового волоконного световода, сохраняющего поляризацию излучения (см. описание к патенту [3]), включающий выполнение продольных пазов глубиной 1-2 мм на наружной поверхности цилиндрической заготовки, имеющей центральную световедущую жилу с отражающей оболочкой, покрытой защитной оболочкой, образованной кварцевой трубкой, помещение заготовки в кварцевую трубу, сплавление кварцевой трубки с заготовкой с образованием продольных отверстий, размещение в указанных отверстиях нагружающих стержней, сплавление стержней с заготовкой и последующую вытяжку световода.

Способ по оспариваемому патенту отличается от известного технического решения, описанного в патенте [3] тем, что:

- пазы в заготовке выполняют на глубину 3-5 мм;
- стержни выполнены из кварцевого стекла, легированного бором;
- стержни не содержат внешнего слоя;
- сплавление заготовки с размещенными в ее отверстиях стержнями осуществляют в процессе вытяжки заготовки.

При этом следует отметить, что анализ известных из уровня техники признаков, приведенных в описаниях к патентам [2] и [3] проведен в объеме информации, содержащихся в указанных описаниях. Патент Российской Федерации №2043313, на который имеется ссылка в данных описаниях, не может быть рассмотрен как таковой

в рамках настоящего возражения, т.к. в возражении данный источник информации не упомянут. Однако, в виде исключения следует заметить, что способ по патенту Российской Федерации №2043313 указан в описании к оспариваемому патенту в качестве наиболее близкого аналога и содержит только один из признаков, присущих способу по оспариваемому патенту и не отмеченных в описаниях к патентам [2] и [3] и, а именно: стержни состоят из кварцевого стекла, легированного бором.

Исходя из изложенного можно сделать вывод о том, что ни один из приведенных в возражении источников информации [1]-[3] не содержит признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в формуле изобретения по оспариваемому патенту.

Таким образом, мнение лица, подавшего возражение, о несоответствии способа и устройства по оспариваемому патенту условию охраноспособности "новизна" нельзя считать правомерным.

Анализ приведенных в возражении доводов относительно несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию охраноспособности "изобретательский уровень" показал, что способы, описанные в источниках [1]-[3] не содержат признака выполнения пазов в заготовке глубиной 3-5 мм и признака осуществления сплавления стержней с заготовкой в процессе вытяжки заготовки.

При этом в возражении не содержится каких-либо ссылок на другие известные источники информации, содержащие сведения о технических решениях, которым присущи отмеченные выше отличительные признаки.

Таким образом, мнение лица, подавшего возражение, о несоответствии способа и устройства по оспариваемому патенту условию охраноспособности "изобретательский уровень" нельзя считать правомерным.

Что касается представленного заявителем особого мнения, то приведенные в нем доводы проанализированы в данном решении. Относительно высказанного в особом

мнении суждения о том, что при осуществлении способа по заявленному патенту "невозможно изготовить качественные световоды" следует отметить, что согласно требованиям процитированного выше подпункту (2) пункта 19.5.1 Правил, при оценке соответствия изобретения условию "промышленная применимость" проверяется возможность реализации изобретением своего назначения, а не качества и характеристик полученного готового изделия. При этом следует подчеркнуть, что приведенные в особом мнении сведения о том, что на заседании коллегии представитель ФИПС представил источник информации, в котором приведены сведения о том, что с помощью операции полировки "треугольное отверстие можно превратить в круглое диаметром 6,5мм при максимальном линейном размере отверстия треугольной формы 3,8мм" не соответствуют действительности. На заседании коллегии представитель ФИПС сослался на стр. 69 книги "Технология обработки оптических деталей", под ред. М.Н.Семибратова, М, Машиностроение, 1975, с. 69, где отмечено, что "доводку оптических поверхностей на операциях шлифования и полирования принято называть формообразованием".

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.12.2005, патент Российской Федерации №2252197 оставить в силе.**