

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 02.07.2010 от Государственного научно-исследовательского испытательного института проблем технической защиты информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (далее – заявитель) возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) от 02.03.2010 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2007146539/28, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Дифференциальный оптический преобразователь», совокупность признаков которого изложена в уточненной формуле изобретения, содержащейся в дополнительных материалах, представленных заявителем в корреспонденции, поступившей 10.02.2010, в следующей редакции:

«Дифференциальный оптический преобразователь, содержащий источник излучения, двухэлементный фотоприемник и вычитающее устройство, отличающийся тем, что дифференциальный преобразователь не содержит полупрозрачного зеркала, а конденсор заменен фокусирующей оптической системой».

Данная формула изобретения была принята к рассмотрению при экспертизе заявки по существу за исключением признаков «двухэлементный» (фотоприемник), «дифференциальный преобразователь не содержит полупрозрачного зеркала» и «конденсор заменен фокусирующей

оптической системой», отсутствующих на дату подачи заявки в формуле и описании изобретения.

По результатам рассмотрения Роспатент 02.03.2010 принял решение об отказе в выдаче патента, мотивированное несоответствием заявленного изобретения по принятой к рассмотрению формуле условию патентоспособности «новизна», ввиду известности из уровня техники технического решения по патенту JP 56111430, опубликованному 03.09.1981 (далее – [1]).

В своем возражении, поданном в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, указав, что принятая к рассмотрению уточненная формула изобретения лишь частично изменяет сущность заявленного изобретения. Так, заявитель согласился с тем, что признак «фокусирующая оптическая система» отсутствовал в первоначальных материалах заявки и поэтому его необходимо исключить из формулы изобретения. Однако, по мнению заявителя, признаки «двухэлементный» (фотоприемник) и «дифференциальный преобразователь не содержит полупрозрачного зеркала» не изменяют сущность заявленного изобретения.

Свое мнение в отношении признака «двухэлементный» (фотоприемник) заявитель аргументировал тем, что данный признак является признаком прототипа, а «...утверждать, что при замене описания признака изобретения описанием совпадающего с ним признака известного устройства (нового прототипа) изменяется сущность изобретения неправомерно...». При этом заявителем было отмечено, что двухэлементный фотоприемник это тот, который содержит два фотоприемника в одном корпусе.

Относительно признака «дифференциальный преобразователь не содержит полупрозрачного зеркала» в возражении указано, что данное словосочетание не является признаком изобретения, а является фразой его описывающей, при этом отсутствие указания на факт исключения полупрозрачного зеркала из предложенного преобразователя в

первоначальных материалах заявки, по мнению заявителя, не может изменить сущность заявленного изобретения.

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

С учетом даты поступления заявки (12.12.2007) 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.

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 подпункту 3 пункта 20 Правил ИЗ, 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. 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.

Согласно подпункту 1 пункта 3.3.2.3. Правил ИЗ, формула изобретения включает признаки изобретения, в том числе родовое понятие, отражающее назначение, с которого начинается изложение формулы.

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, приведенным в решении Роспатента, что признаки указанной выше уточненной формулы изобретения «двухэлементный» (фотоприемник), «дифференциальный преобразователь

не содержит полупрозрачного зеркала» и «конденсор заменен фокусирующей оптической системой» не содержались в описании и формуле заявки на дату ее подачи. Именно отсутствие в первоначальных материалах заявки информации об оговоренных выше признаках, в частности, сведений о выполнении фотоприемника двухэлементным, т.е. содержащим два фотоприемника в одном корпусе, а также указания на исключение из предложенного преобразователя полупрозрачного зеркала, в соответствии с пунктом 1 статьи 20 Закона, является основанием для признания включения указанных признаков в формулу изобретения изменением его сущности.

В отношении признака «двухэлементный фотоприемник» необходимо сделать следующие пояснения.

Данный признак является характеристикой технического решения, известного из патентного документа [1] (новый прототип), информации о котором в первоначальных материалах заявки не содержалось. При этом даже в случае раскрытия признаков указанного прототипа в разделе описания «уровень техники», в соответствии с подпунктом 3 пункта 20 Правил ИЗ, такие признаки не могли быть признанными относящимися к признакам заявленного изобретения.

В первоначальном описании изобретения указывалось на факт наличия в заявленном преобразователе двух фотоприемников без раскрытия каких-либо конкретных примеров их выполнения. Включенное заявителем в формулу изобретения понятие «двухэлементный фотоприемник» также означает наличие двух фотоприемников в преобразователе, только в частной форме их компоновки, а именно, в одном общем корпусе. В соответствии с подпунктом 3 пункта 20 Правил ИЗ, 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.

Таким образом, признак «двухэлементный» (фотоприемник) совершенно обосновано в решении Роспатента был признан отсутствующим в первоначальных материалах заявки.

Относительно признака «дифференциальный преобразователь не содержит полупрозрачного зеркала» целесообразно обратить внимание заявителя на то, что даже в случае раскрытия данного признака в первоначальных материалах заявки, он не мог быть включен в формулу заявленного изобретения, поскольку характеризует не наличие, а отсутствие элемента в предложенном техническом решении.

Мнение заявителя о том, что «...слова и фразы в формуле изобретения не являются признаками...» является ошибочным, поскольку, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3.3.2.3. Правил ИЗ, формула изобретения включает именно признаки изобретения.

В соответствии с пунктом 2 статьи 21 Закона, указанные выше признаки не могут быть приняты к рассмотрению при анализе патентоспособности заявленного изобретения.

В уровень техники для оценки патентоспособности предложенного технического решения включен патентный документ [1], который опубликован 03.09.1981, т.е. раньше даты приоритета заявленного изобретения.

Анализ патентного документа [1] показал, что в нем описан дифференциальный оптический преобразователь, который является средством того же назначения, что и заявленное техническое решение. При этом известный преобразователь согласно источнику информации [1], также как и преобразователь по независимому пункту принятой к рассмотрению формулы изобретения содержит источник излучения, фотоприемник и вычитающее устройство.

Таким образом, из патентного документа [1] известно средство, которому присущи признаки, идентичные всем принятым к рассмотрению

признакам независимого пункта 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».

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 02.07.2010, решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 02.03.2010 оставить в силе.**