

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 26.02.2013 от ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт цветоводства и субтропических культур РАСХН (далее – заявитель) возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 13.09.2013 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2005115810/13, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Способ определения площади листа груши по линейным измерениям», совокупность признаков которого изложена в уточненной заявителем формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 20.07.2010, в следующей редакции:

«Способ определения площади листа груши, основанный на линейных измерениях параметров длины и ширины листовой пластинки, с использованием методов вариационной статистики: математическая модель определения площади листовой пластинки получена произведением длины и ширины линейным регрессионным анализом и выражается уравнением  $Y=0,922581+0,660898 \cdot (L \cdot W)$ , на основе которого разработана программа расчета площади листа в MS Excel 7,0, а для ускорения пользования рассчитанной шкалой предлагается построение радиальной диаграммы».

Данная формула предложенного изобретения была принята к рассмотрению при экспертизе заявки по существу.

По результатам рассмотрения заявки Роспатент принял решение об отказе в выдаче патента, мотивированное тем, что заявленное изобретение не соответствует условию патентоспособности «новизна».

В решении Роспатента отмечено, что из книги «Субтропическое садоводство России и основные направления научного обеспечения его развития до 2010 года», подписанной в печать 21.10.2004 (далее – [1]) известен способ определения площади листа груши по линейным измерениям, которому присущи все признаки, содержащиеся в приведенной выше формуле.

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение в палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с указанным решением.

В возражении отмечено, что в статье из книги [1] «были обобщены результаты рекогносцировочных (предварительных) опытов изучения... ..большая часть научных разработок, которые составляют основу заявленного изобретения, в сравнении с опубликованной статьей, были доработаны и обобщены в заявленное изобретение». При этом, по мнению заявителя, «факт частичного использования опубликованных материалов собственных разработок не должен послужить основанием для отказа выдачи патента на изобретение».

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (24.05.2005) правовая база для оценки охраноспособности заявленного изобретения включает Патентный закон 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" 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 1 пункта 19.5.2 Правил ИЗ проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков изобретения, содержащихся в независимом пункте формулы.

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 подпункту 4 пункта 19.5 Правил ИЗ при проверке патентоспособности заявленного изобретения в уровень техники не включаются источники, содержащие информацию, относящуюся к изобретению, раскрытую автором, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, таким образом, что сведения о сущности изобретения стали

общедоступными, если заявка на изобретение подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности не позднее шести месяцев с даты раскрытия информации.

Существо заявленного изобретения выражено в приведенной выше формуле.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента, и доводов возражения, касающихся оценки соответствия предложенного решения условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Из книги [1], которая имеет дату подписания в печать - 21.10.2004, т.е. раньше даты приоритета заявленного изобретения (24.05.2005), известен способ определения площади листа груши (см. абз.3 на с.145 книги [1]). При этом следует обратить внимание, что включение упомянутого источника информации в уровень техники правомерно с точки зрения положений подпункта 4 пункта 19.5 Правил ИЗ, поскольку сведения, содержащиеся в этом источнике раскрыты заявителем ранее, чем за шесть месяцев до даты подачи заявки.

Известный из указанной книги способ является средством того же назначения, что и заявленное решение по независимому пункту формулы.

Способ, описанный в книге [1], также как и заявленный основан на линейных измерениях параметров длины и ширины листовой пластинки, с использованием методов вариационной статистики. При этом математическая модель определения площади листовой пластинки, как получена произведением длины и ширины линейным регрессионным анализом и выражается уравнением  $Y=0,922581+0,660898 \cdot (L \cdot W)$ , на основе которого разработана программа расчета площади листа в MS Excel 7,0, а для ускорения пользования рассчитанной шкалой строят радиальную диаграмму (см. абз.5 на с.145, абз.2, 5 на с.146, абз.1 на с.147, абз.2, 4 на с.148 книги [1]).

Учитывая вышесказанное, можно согласиться с мнением, изложенным в решении Роспатента о том, что из книги [1] известен способ, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в формуле заявленного изобретения, включая характеристику назначения.

Таким образом, в возражении отсутствуют доводы, позволяющие сделать вывод о соответствии заявленного изобретения условию патентоспособности «новизна» (см. подпункт 4 пункта 19.5.2 Правил ИЗ).

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.02.2013, решение Роспатента от 13.09.2011 об отказе в выдаче патента оставить в силе.**