

Палата по патентным спорам в соответствии с 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 С. В. Лобко (далее – заявитель), поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.09.2006, на решение Федерального института промышленной собственности (далее – ФИПС) об отказе в выдаче патента Российской Федерации на изобретение по заявке № 2004106133/11(006846).

Заявлено изобретение "Ограждающее устройство для железной дороги", совокупность признаков которого изложена в формуле изобретения, уточненной заявителем 08.07.2005:

"1. Ограждающее устройство для железной дороги выполнено из листового материала, и, по крайней мере, на одной из поверхностей листового материала ограждающего устройства расположена информация, в частности, реклама, предупреждения и др. информация, предназначенная для машинистов, пассажиров, пешеходов, и информация выполнена на материальном носителе информации или информация выполнена краской.

2. Ограждающее устройство для железной дороги по п. 1, отличающееся тем, что информация расположена на стороне листового материала, повернутой в сторону железной дороги.

3. Ограждающее устройство для железной дороги по п. 1, отличающееся тем, что информация расположена на стороне листового материала, повернутой в противоположную сторону от железной дороги.

4. Ограждающее устройство для железной дороги по п. 1, отличающееся тем, что ограждение выполнено из гофрированного листового материала.

5. Ограждающее устройство для железной дороги по п.1, отличающееся тем, что ограждение, по крайней мере, в одном поперечном сечении содержит границу поперечного сечения, и граница поперечного сечения, по крайней мере, на одном участке выполнена в виде элементов конических сечений."

При этом в качестве обеспечиваемого изобретением технического результата заявитель указал "эффективное предотвращение несанкционированного появления на железнодорожных путях посторонних людей, животных и техники; продление срока службы ограждающего устройства; повышение эффективности информационного обеспечения машинистов и пассажиров поездов; повышение эргономичности зрительного восприятия машинистами и пассажирами ограждения".

По результатам рассмотрения ФИПС принял решение от 16.03.2006 об отказе в выдаче патента, мотивированное тем, что заявленное изобретение не соответствует условию патентоспособности "изобретательский уровень" (пункт 1 статьи 4 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1 с учетом изменений и дополнений, внесенных Федеральным законом №22-ФЗ от 07.02.2003 "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" (далее – Закон).

При этом формула изобретения была рассмотрена без учета признаков "реклама, предупреждения и др. информация предназначенная для машинистов, пассажиров, пешеходов", т. к., по мнению экспертизы, данные признаки необходимы лишь для получения результата, не являющегося техническим, а именно "повышение эффективности информационного обеспечения участников движения, повышение эргономичности зрительного восприятия участниками движения".

В качестве подтверждения несоответствия заявленного изобретения условию патентоспособности " изобретательский уровень " в решении ФИПС указаны следующие источники информации:

- заявка EP 1072726 A1, опубликованная 31.01.2001 (далее – заявка [1]);
- описание к свидетельству на полезную модель RU 29066 U1, опубликованное 27.04.2003 (далее – полезная модель [2]);
- заявка RU 98103028 A, опубликованная 27.12.1999 (далее – заявка [3]);
- заявка DE 10155698 A1, опубликованная 22.05.2003 (далее – заявка [4]).

Заявитель не согласился с указанным решением ФИПС, считая его необоснованным и неправомерным, и отметил в своем возражении от 11.09.2006 следующее:

- конструктивная реализация заявленного изобретения направлена на достижение всех заявленных технических результатов в совокупности и решение поставленной задачи изобретения;
- технические результаты противопоставленных экспертизой аналогов полностью не совпадают с техническими результатами заявленного изобретения, для заявки, для заявки [1] выявлено частичное совпадение;
- экспертиза должна была найти один аналог, обеспечивающий достижение всех указанных в моей заявке технических результатов;
- зачем искать и расписывать известность признаков, считаемых экспертизой не являющихся техническими, в противопоставляемых аналогах?
- не выявлено совпадение конструкций, так барьер по заявке [1] выполнен из отдельных звукоизоляционных модулей;
- противопоставленная экспертизой полезная модель [2] не относится к ограждениям железной дороги. При сравнении полезной модели с заявленным изобретением нет полного совпадения признаков (в части конструкции и назначения ограждения), а также нет совпадения достигаемых технических результатов;
- противопоставленные экспертизой аналоги не имеют признаков, полностью совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, не выявлены решения, подтверждающие известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

В представленном возражении заявитель также привел уточненный пункт 1 формулы изобретения, изложенный в следующем виде:

"Ограждающее устройство для железной дороги, содержащее листовый материал ограждения, отличающееся тем, что, по крайней мере, на одной из поверхностей

ограждения расположена информация, и информация выполнена на материальном носителе информации или информация выполнена краской."

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты поступления заявки правовая база для оценки соответствия заявленного изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень" включает упомянутый выше Закон, 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, с изменениями от 11.12.2003 № 5334 (далее – Правила ИЗ) и Правила ППС.

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

Согласно подпункту (2) пункта 19.5.3 Правил ИЗ, 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 соблюдения указанных условий включает:

- определение наиболее близкого аналога в соответствии с пунктом 3.2.4.2 Правил ИЗ;
- 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.

Не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности (см. подпункт (3) пункта 19.5.3 Правил ИЗ), на:

- на дополнении известного средства какой-либо известной частью (частями), присоединяемой (присоединяемыми) к нему по известным правилам, для достижения технического результата, в отношении которого установлено влияние именно таких дополнений;
- на замене какой-либо части (частей) известного средства другой известной частью для достижения технического результата, в отношении которого установлено влияние именно такой замены;
- на создании средства, состоящего из известных частей, выбор которых и связь между которыми осуществлены на основании известных правил, рекомендаций и достигаемый при этом технический результат обусловлен только известными свойствами частей этого средства и связями между ними.

В соответствии с подпунктом (7) пункта 19.5.3 Правил ИЗ подтверждения известности влияния отличительных признаков на технический результат не требуется, если в отношении этих признаков такой результат не определен заявителем или в случае, когда установлено, что указанный им технический результат не достигается.

Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т. п., объективно проявляющихся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта (пункт 3.2.4.3(1.1) Правил ИЗ).

Получаемый результат не считается имеющим технический характер, в частности, если он (см. там же):

- обусловлен только особенностями смыслового содержания

информации, представленной в той или иной форме на каком-либо носителе;

– заключается в занимательности и зрелищности.

Сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т. е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом (подпункт (1.1) пункта 3.2.4.3 Правил ИЗ).

Признаки изобретения следует выражать в формуле изобретения таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания (подпункт (4) пункта 3.3.1 Правил ИЗ).

В случае, когда в предложенной заявителем формуле содержится признак, выраженный альтернативными понятиями, проверка патентоспособности проводится в отношении каждой совокупности признаков, включающей одно из таких понятий (пункт 19.5(2) Правил ИЗ).

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

При проверке формулы изобретения устанавливается, соблюдено ли условие, приведенное в подпункте (4) пункта 3.3.1 Правил ИЗ. Если установлено, что признак охарактеризован с нарушением условия, приведенного в подпункте (4) пункта 3.3.1 Правил ИЗ, но заявитель отказывается скорректировать формулу изобретения, то при дальнейшем рассмотрении заявки такой признак или использованные для его характеристики понятия, включенные в формулу изобретения, во внимание не принимаются.

Также при проверке формулы изобретения следует выявлять в формуле признаки, необходимые только для получения результата, не являющегося техническим, с учетом положений подпункта (1.1) пункта 3.2.4.3 Правил ИЗ. Такие

признаки в соответствии с подпунктом (7) пунктом 19.5.3 Правил ИЗ не принимаются во внимание при проверке соответствия изобретения условию изобретательского уровня.

Существо заявленного изобретения выражено в формуле изобретения, представленной заявителем 08.07.2005. Уточнения независимого пункта 1 формулы, представленные заявителем в возражении не могут быть приняты во внимание, т. к. согласно указанной ранее статье 20 Закона, заявитель имел право внести в документы заявки исправления и уточнения до принятия по этой заявке решения об отказе в выдаче патента.

При этом следует отметить, что расположенная на одной из поверхностей листового материала ограждающего устройства информация охарактеризована, в частности, как "др. информация". Однако, при такой характеристике признака формулы изобретения не обеспечена возможность понимания специалистом на основании уровня техники его смыслового содержания (см. указанный ранее подпункт (4) пункта 3.3.1 Правил ИЗ), т. к. не указано, какая информация является "другой". На основании подпункта (3) пункта 19.4 Правил ИЗ, при дальнейшем рассмотрении заявки указанный признак во внимание не принимается.

Независимый пункт 1 формулы изобретения содержит признаки, характеризующие информацию как рекламу, предупреждения, предназначенные для машинистов, пассажиров, пешеходов. Данные признаки необходимы только для получения результата, не являющегося техническим, т. к. такой результат обусловлен только особенностями смыслового содержания информации, являющуюся рекламной, предупреждающей, и представленной в той или иной форме на носителе. Следовательно, на основании подпункта (7) пункта 19.5.3 Правил ИЗ указанные признаки не принимаются во внимание при проверке соответствия изобретения условию изобретательского уровня.

Таким образом, к проверке соответствия изобретения условию изобретательского уровня принимается следующая совокупность признаков формулы изобретения:

"1. Ограждающее устройство для железной дороги выполнено из листового материала, и, по крайней мере, на одной из поверхностей листового материала ограждающего устройства расположена информация, причем информация

выполнена на материальном носителе информации или информация выполнена краской.

2. Ограждающее устройство для железной дороги по п. 1, отличающееся тем, что информация расположена на стороне листового материала, повернутой в сторону железной дороги.

3. Ограждающее устройство для железной дороги по п. 1, отличающееся тем, что информация расположена на стороне листового материала, повернутой в противоположную сторону от железной дороги.

4. Ограждающее устройство для железной дороги по п. 1, отличающееся тем, что ограждение выполнено из гофрированного листового материала.

5. Ограждающее устройство для железной дороги по п.1, отличающееся тем, что ограждение, по крайней мере, в одном поперечном сечении содержит границу поперечного сечения, и граница поперечного сечения, по крайней мере, на одном участке выполнена в виде элементов конических сечений."

Относительно указанных заявителем технических результатов, обеспечиваемых заявленным изобретением, следует отметить следующее.

"Эффективное предотвращение несанкционированного появления на железнодорожных путях посторонних людей, животных и техники" достигается, согласно описанию заявленного изобретения (страница 2, абзац 2) за счет того, что ограждающее устройство является преградой для прохода на железнодорожные пути, а информация (с предупреждающими или запрещающими надписями) предупреждает о прекращении движения в сторону путей.

Так как эффективность предотвращения несанкционированного появления на железнодорожных путях посторонних людей, животных и техники достигается, в том числе, благодаря особенностям смыслового содержания информации, представленной на носителе (листовом материале), то указанный результат может быть признан имеющим технический характер только в отношении предотвращения несанкционированного появления на железнодорожных путях посторонних людей, животных и техники за счет выполнения ограждающего устройства в виде преграды для прохода на железнодорожные пути.

"Повышение эргономичности зрительного восприятия машинистами и пассажирами ограждения" согласно описанию заявленного изобретения достигается (страница 2, абзац 5) за счет исключения монотонности (одинаковости на больших протяженностях окраски) ограждения, благодаря чему глаза пассажиров и машинистов меньше устают в то время, когда они смотрят в окно на ограждение.

Однако, в независимом пункте формулы изобретения отсутствует совокупность существенных (находящихся в причинно-следственной связи с указанным результатом, см. подпункт (1.1) пункта 3.2.4.3 Правил ИЗ) признаков заявленного изобретения, достаточная для получения данного технического результата. В результате, можно сделать вывод о том, что технический результат в виде "повышения эргономичности зрительного восприятия машинистами и пассажирами ограждения" не достигается. Следовательно, согласно подпункту (7) пункта 19.5.3 Правил ИЗ, не требуется подтверждения известности влияния отличительных признаков на данный технический результат.

Проверка соответствия заявленного изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень" показала, что из заявки [1] известно ограждающее устройство для железной дороги (см. фигуру 1; реферат), выполненное с использованием листового материала (см. фигуры 4, 5).

Сравнительный анализ заявленного ограждающего устройства и ограждающего устройства по заявке [1], показал, что заявленное устройство отличается от известного тем, что, по крайней мере, на одной из поверхностей листового материала ограждающего устройства расположена информация, причем информация выполнена на материальном носителе информации или информация выполнена краской.

Однако, из заявки [4] известно дорожное ограждающее устройство (см. описание, колонка 1, строка 5), содержащее защитные рельсы, на поверхностях которых расположена информация (см. там же: строки 20-22). Следовательно, информация выполнена на материальном носителе информации. Выполнение информации краской также известно из заявки [4] (см. колонку 1, строка 27).

Причем, из заявки [4] известно, что ограждение является защитным, покраска ограждения защищает его поверхность (см. там же: колонка 1, строки 9-13), а

размещение информация осуществляют для рекламных целей или для сообщения справочных сведений относительно движения (см. там же: строки 20-22).

На основании представленных сведений можно сделать вывод об известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанные заявителем технические результаты.

Следовательно, заявленное изобретение основано на дополнении известного средства известной частью, присоединяемой к нему по известным правилам, для достижения технического результата, в отношении которого установлено влияние именно таких дополнений (см. подпункт (3) пункта 19.5.3 Правил ИЗ), и явным образом следует для специалиста из уровня техники.

На основании изложенного, заявленное изобретение не может быть признано соответствующем условию патентоспособности "изобретательский уровень" (см. пункт 1 статьи 4 Закона и подпункт (1) пункта 19.5.3 Правил ИЗ).

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.09.2006, решение Федерального института промышленной собственности об отказе в выдаче патента Российской Федерации на изобретение от 16.03.2006 по заявке № 2004106133/11(006846) оставить в силе.