

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 возражение Общества с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт стреловых кранов" (далее – заявитель), поступившее 04.08.2010 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) от 14.05.2010 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2008136745/11, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Стрела телескопическая самоходного крана», совокупность признаков которого изложена в первоначально заявленной формуле изобретения в следующей редакции:

«Стрела телескопическая самоходного стрелового крана, содержащая основание стрелы, выполненное с использованием листовых материалов и основание стрелы в поперечном сечении содержит замкнутый наружный контур поперечного сечения, при этом верхняя и нижняя части наружного контура поперечного сечения основания стрелы состоят из участков, выполненных в виде прямых линий, соединенных в замкнутый контур посредством кривых линий, причем нижний участок нижней части наружного контура поперечного сечения основания стрелы параллелен поперечной осевой линии замкнутого наружного контура поперечного сечения, а справа и слева от нижнего участка расположены участки в виде прямых линий, каждый из которых наклонен к нижнему участку под углом α , отличающаяся тем, что угол α составляет величину от 5 до 15°.»

При вынесении Роспатентом решения от 14.05.2010 об отказе в выдаче патента на изобретение к рассмотрению была принята вышеприведенная формула.

Решение Роспатента мотивировано несоответствием заявленного изобретения условию патентоспособности «новизна».

Вывод решения Роспатента аргументирован известностью из уровня техники на дату подачи заявки технических решений, одно из которых описано в патенте США № 6499612, опубл. 31.12.2002 (далее – [1]), а другое в выложенной заявке Германии № 19711975, опубл. 17.09.1998 (далее – [2]).

На решение Роспатента 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, мотивируя неправомерность данного решения, указывает следующее.

По мнению заявителя, решение Роспатента недостаточно аргументировано, т.к. вынесено на основании сравнения заявленного изобретения с двумя, а не с одним источником информации.

Кроме того, заявитель отмечает, что в процессе экспертизы заявки по существу «... так и не был представлен источник информации, содержащий полную совокупность признаков заявленной формулы изобретения ...».

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

С учетом даты подачи заявки (15.09.2008) правовая база для оценки охраноспособности заявленного изобретения включает упомянутый выше Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №82, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации

30.06.2003 № 4852 (далее – Правила ИЗ) и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1350 Кодекса 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 пунктом 2 статьи 1354 Кодекса охрана интеллектуальных прав на изобретение предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения. Для толкования формулы изобретения могут использоваться описание и чертежи.

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.

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 опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования.

В соответствии с подпунктом 7 пункта 3.3.1 Правил ИЗ признак в формуле изобретения может быть выражен в виде альтернативы при условии,

что при любом допустимом указанной альтернативой выборе в совокупности с другими признаками, включенными в формулу изобретения, обеспечивается получение одного и того же технического результата.

Согласно подпункту 2 пункта 3.3.2.4 Правил ИЗ допускается характеризовать в одном независимом пункте формулы несколько изобретений - вариантов, если они различаются только такими признаками, которые выражены в виде альтернативы.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 19.5 Правил ИЗ в том случае, когда в предложенной заявителем формуле содержится признак, выраженный альтернативными понятиями, проверка патентоспособности проводится в отношении каждой совокупности признаков, включающей одно из таких понятий.

Согласно подпункту 4 пункта 19.8 Правил ИЗ, если установлено, что одно из заявленных изобретений, охарактеризованных в формуле (в разных независимых ее пунктах или в одном) или одна из совокупностей признаков, включающих разные альтернативные признаки, признаны не соответствующими условиям патентоспособности и заявитель отказывается скорректировать или исключить из формулы характеристику этого изобретения, принимается решение об отказе в выдаче патента.

Существо изобретения выражено в приведенной выше формуле.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и в возражении заявителя, показал следующее.

Техническое решение, охарактеризованное в источнике информации [1] представляет собой средство того же назначения, что и заявленное изобретение, а именно телескопическую стрелу стрелового крана. При этом следует отметить, что телескопическая стрела по патенту [1] обычно устанавливается на поворотной раме (см. строки 49-51 столбца 5 описания к патенту [1]), т.е. может быть использована в соответствии с характером

производимых работ, в том числе, и в составе стрелового самоходного крана (см., например, Новый политехнический словарь / Гл. ред. А.Ю. Ишлинский. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2000. стр. 513 (далее – [3])).

Основание стрелы в устройстве по патенту [1] выполнено, также как и в заявленном предложении, с использованием листовых материалов, о чем свидетельствуют приведенные в патенте [1] чертежи фиг.1, 2а и 2б, а также информация об изготовлении основания стрелы путем прессования из первоначально плоского материала, приведенная в строках 5-7 столбца 6 описания к патенту [1].

Согласно чертежу фиг.2а к патенту [1] основание стрелы в поперечном сечении содержит замкнутый наружный контур поперечного сечения, также как это выполнено и в заявленном изобретении.

Отмеченная выше информация, приведенная в строках 5-7 столбца 6 описания к патенту [1], раскрывающая выполнение основания стрелы из плоского материала путем изгибания его в необходимых местах посредством прессы, в совокупности с чертежом фиг.2а к патенту [1] свидетельствует о том, что верхняя и нижняя части наружного контура поперечного сечения основания стрелы состоят из участков, выполненных в виде прямых линий, соединенных в замкнутый контур посредством кривых линий, как это характерно и для заявленной телескопической стрелы. Указанное дополнительно подтверждается и сведениями, приведенными в строках 42-46 столбца 6 описания к патенту [1], согласно которым каждый из изгибов основания стрелы окружают плоские сегменты, при этом один из сегментов, обозначенный позицией 17, расположен в самой нижней части основания стрелы. Приведенная информация также свидетельствует и о том, что в устройстве по патенту [1] справа и слева от нижнего участка расположены участки в виде прямых линий, каждый из которых наклонен к нижнему участку под некоторым углом.

Используя в соответствии с пунктом 2 статьи 1354 Кодекса для

толкования признаков формулы заявленного изобретения приведенные в заявке описание и чертежи, можно сделать вывод о том, что признак «поперечная осевая линия замкнутого наружного контура поперечного сечения» не описывает какого-либо конструктивного элемента заявленного устройства, а характеризует одну из множества воображаемых линий, которую можно провести в плоскости поперечного сечения основания стрелы перпендикулярно линии осевой симметрии данного сечения. Из сказанного следует, что признаки формулы заявленного изобретения, описывающие параллельность нижнего участка нижней части наружного контура поперечного сечения основания стрелы относительно поперечной осевой линии, свидетельствуют лишь о перпендикулярности этого нижнего участка линии осевой симметрии данного сечения, что характерно и для устройства по патенту [1]. Данный вывод следует из симметричности сечения, изображенного на чертеже фиг.2а к патенту [1], которая дополнительно подтверждается одинаковым числом расположенных по сторонам поперечного сечения прямолинейных участков, имеющих одинаковую линейную величину (см. строки 20-21 и 24-25 столбца 6 описания к патенту [1]).

В отношении признака формулы заявленного изобретения, характеризующего величину угла между нижним участком поперечного сечения основания стрелы и примыкающими к нему прямолинейными участками, необходимо отметить следующее. В описании к патенту [1] приведена информация о равенстве углов между прямолинейными участками, формирующими скругление между нижним участком и боковыми участками поперечного сечения основания стрелы (см. строки 22-23 столбца 6 и строки 17-18 столбца 7 описания к патенту [1]), а также о том, что на чертежах фиг.2а, 2б к патенту [1] изображено по шесть изгибов между этими участками с каждой стороны сечения (см. строки 20-21 столбца 6 описания к патенту [1]). Эта информация, совместно с просматривающейся на чертеже

фиг.2а перпендикулярностью нижнего участка по отношению к протяженным прямолинейным боковинам сечения, свидетельствует о том, что каждый из указанных углов равен $90^\circ/6=15^\circ$. Таким образом, из патента [1] известно, по меньшей мере, одно из отраженных в формуле заявленного изобретения значений величин угла между нижним участком и прилегающими к нему наклонными прямолинейными участками. Более того, информация, приведенная в строках 21-22, 48-49 столбца 6 и строках 38-41 столбца 10 описания к патенту [1], свидетельствует о том, что в устройстве по патенту [1], также как и в заявленном изобретении, количество равноугольных изгибов, формирующих скругление между нижней и боковыми прямолинейными частями рассматриваемого сечения, может быть как больше, так и меньше указанных шести изгибов на сторону. Следовательно, угол между нижним участком поперечного сечения основания стрелы и примыкающими к нему прямолинейными участками в устройстве по патенту [1] может быть выполнен как равным 15° , так и иной величины.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что устройству по патенту [1] присущи все признаки заявленного изобретения, включая характеристику назначения.

Таким образом, возражение не содержит оснований для признания заявленного изобретения соответствующим условию патентоспособности «новизна».

Что касается источника информации [2], то в свете вышеизложенных доводов его рассмотрение нецелесообразно.

Относительно доводов технического характера, изложенных заявителем в жалобе от 08.12.2010, следует отметить, что они подробно рассмотрены выше. Доводы указанной жалобы, касающиеся рассмотрения

возражения на заседании коллегии палаты по патентным спорам, не свидетельствуют о нарушении в процессе проведения заседания требований, регламентируемых Правилами ППС. Относительно вопроса предоставления копии протокола заседания коллегии палаты по патентным спорам следует отметить, что ответ на него был дан в корреспонденции, направленной в адрес заявителя 09.12.2010. Что же касается довода заявителя о необоснованности направления в его адрес запроса от 05.07.2010 на этапе принятия возражения к рассмотрению в палате по патентным спорам, то можно отметить следующее. Направление этого запроса основывалось на необходимости анализа описания противопоставленных в решении Роспатента источников информации, перевод которых на русский язык не был приложен к возражению, как того требует пункт 2.2 Правил ППС. Необходимость в изучении указанных описаний возникла в результате упоминания в возражении о том, что в противопоставленных источниках информации «... решается принципиально иная задача, отличная от заявленного изобретения, и решается она иными средствами ...», которое может быть подтверждено только путем анализа этих описаний. Более того, описания противопоставленных источников информации также выделены в качестве релевантных частей этих документов и в заключении по результатам экспертизы, послужившим основанием для вынесения решения Роспатента об отказе в выдаче патента.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила: **отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.06.2010, решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 14.05.2010 оставить в силе.**