

Приложение  
к решению Федеральной службы по интеллектуальной  
собственности

**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, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Никитина И.Н. (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 02.08.2011, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) об отказе в выдаче патента Российской Федерации на изобретение от 08.02.2011 по заявке №2007145396/11, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Катамаран-прицеп», совокупность признаков которого изложена в уточненной формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 19.01.2010, в следующей редакции:

«Катамаран-прицеп, состоящий из четырех корпусов А, В, С, Д, соединенных между собой шарнирами и складывающимися шарнирными балками, представляет собой автомобильный прицеп, который посредством последовательных манипуляций трансформируется в плавательное средство катамаран, способный нести на себе автомобиль, пассажиров этого автомобиля, включая багаж».

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

По результатам рассмотрения Роспатентом принято решение об отказе в выдаче патента, мотивированное несоответствием предложенного изобретения условию патентоспособности «новизна».

В подтверждение данного мнения в решении Роспатента указано, что заявленное изобретение известно из патентного документа US 5688151, опубл. 18.11.1997 (далее – [1]).

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал возражение в палату по патентным спорам.

В возражении отмечено, что патентный документ [1] не был указан в отчете о поиске, полученном заявителем 04.05.2009. Чтобы показать «принципиальные отличия» заявленного изобретения от технического решения по патентному документу [1] заявитель приводит в возражении формулу изобретения в редакции, в которой она была «принята формальной экспертизой, опубликованной и размещенной на официальном сайте ФИПС», т.е. формулы изобретения, поступившей 02.09.2008:

«Катамаран-прицеп, включающий в себя конструктивные элементы: шасси 27, установленные на корпусах В и С, корпуса А, В, С, Д, соединенные между собой шарнирами 9 и 10, раскладывающимися шарнирными балками 1 и 5 с шарнирами 2, 3, 4, 6, 7, 8, при этом особенностью конструкции является то, что корпуса А, В, С, Д, плотно прижатые друг к другу боковыми плоскостями, представляют собой автомобильный прицеп и разворачиваются в плавательное средство - катамаран за счет того, что сложенные корпуса С и Д, составляющие правую гондолу судна, выталкиваются штангой-толкателем 47 и разъединяются с корпусами А и В, составляющими левую гондолу, на ширину развернутого катамарана; изначально сложенные складывающиеся шарнирные балки 1 и 5 раскрываются, а корпуса А и Д поочередно перемещаются на 180° относительно шарниров 9 и 10, таким образом

автомобильный прицеп трансформируется в катамаран с возможностью установки на него автомобиля с пассажирами и багажа, а также установки на катамаран паруса 77, подвесного лодочного мотора 60, вспомогательного мотоустройства 22».

По мнению заявителя, поскольку техническое решение по патентному документу [1] является складной лодкой, а не катамараном, данное обстоятельство не позволяет сделать вывод о том, что устройство по патентному документу [1] имеет назначение, совпадающее с назначением заявленного изобретения. В возражении отмечено, что заявленное изобретение отличается от устройства по патентному документу [1] «принципом развертки из режима транспортировки по суше в режим приводнения, ввода в акваторию, вывода из акватории». Заявитель указывает, что предложенный катамаран-прицеп проще, дешевле и эффективнее в этих режимах за счет наличия «многофункционального устройства 22».

В подтверждение данных доводов заявителем представлен CD-диск с видео-роликом, иллюстрирующим принцип развертки катамарана-прицепа.

К возражению приложена копия письма от 12.01.2010, которое заявитель направлял в отраслевой отдел. В письме заявитель указывает на противоречивость подходов к рассмотрению формулы изобретения на стадиях «формальной экспертизы» и «экспертизы по существу». По мнению заявителя, изменения, вносимые им на различных этапах в формулу изобретения, не изменяли сущность предложенного изобретения, а уточняли ее.

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

С учетом даты поступления заявки, правовая база для оценки патентоспособности 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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 3.2.4.2 Правил ИЗ в разделе «Уровень техники» приводятся сведения об известных заявителю аналогах изобретения с выделением из них аналога, наиболее близкого к изобретению (прототипа). В качестве аналога изобретения указывается средство того же назначения, известное из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 3.3.1 Правил ИЗ формула изобретения предназначается для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

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.

На основании подпункта 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;
- 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.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 20 Правил ИЗ при поступлении дополнительных материалов, представленных заявителем по собственной инициативе или по запросу федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и принятых к рассмотрению, проверяется, не изменяют ли они сущность заявленного изобретения. Дополнительные материалы признаются изменяющими сущность заявленного изобретения, если они содержат подлежащие включению в формулу признаки, не раскрытые на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи. Признаки считаются подлежащими включению в формулу изобретения не только в том случае, когда они содержатся в представленной заявителем уточненной формуле, но и когда заявитель лишь указывает на необходимость включения в формулу изобретения таких признаков. 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.

В соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС решение палаты по патентным спорам может предусматривать отмену, изменение или оставление в силе оспариваемого решения. В случае отмены оспариваемого решения при рассмотрении возражения, предусмотренного пунктом 1.1 Правил ППС, принятого без проведения информационного поиска или по результатам поиска, проведенного не в полном объеме, а также в случае, если патентообладателем по предложению палаты по патентным спорам внесены изменения в формулу изобретения, полезной модели, перечень существенных признаков промышленного образца, решение палаты по патентным спорам должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

Существо заявленного изобретения выражено в формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 19.01.2010, которую коллегия палаты по патентным спорам принимает к рассмотрению.

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

В описании к патентному документу [1] указано, что данное техническое решение является лодкой-прицепом, однако согласно графическим материалам патентного документа [1] эта лодка представляет собой два параллельных соединенных между собой понтона. Такая

конструкция согласно Новому политехническому словарю по ред. А.Ю. Ишлинского, Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», Москва 2000 г., стр. 209 (далее – [2]) является катамараном. Таким образом, техническое решение по патентному документу [1] имеет назначение, совпадающее с назначением заявленного изобретения.

Катамаран-прицеп по патентному документу [1] состоит из двух параллельных понтонов, соединенных между собой складывающимися шарнирными балками. Каждый понтон содержит два корпуса, т.е. катамаран состоит из четырех корпусов. При движении по суше он представляет собой автомобильный прицеп, который посредством последовательных манипуляций трансформируется в плавательное средство - катамаран, способный нести на себе автомобиль, пассажиров этого автомобиля и багаж.

Отличие катамарана-прицепа по патентному документу [1] от предложенного устройства заключается в том, что корпуса А, В, С, Д соединены между собой шарнирами.

Таким образом, в решении Роспатента об отказе в выдаче патента не был проанализирован признак формулы изобретения: «корпуса А, В, С, Д соединены между собой шарнирами».

В связи с этим, на основании пункта 5.1 Правил ППС, материалы заявки были направлены для проведения информационного поиска в полном объеме.

Экспертизой был проведен дополнительный поиск и подготовлено заключение, в котором отмечено, что заявленное изобретение не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В подтверждении данного довода в упомянутом заключении дополнительно представлены копии следующих источников информации:

- патентный документ RU 2048376, опубл. 20.11.1995 (далее – [3]);
- патентный документ US 4781143, опубл. 01.11.1988 (далее – [4]).

Данное заключение и отчет о поиске были отправлены в адрес заявителя в установленном порядке.

В палату по патентным спорам 06.02.2012 поступила корреспонденция от заявителя, в которой отмечено, что заявленному изобретению второй раз противопоставляются источники информации, не упомянутые в отчете о поиске, полученном заявителем 04.05.2009. В этой корреспонденции представлен подробный анализ принципов развертки, транспортировки, ввода и вывода из акватории технических решений по патентным документам [1], [3], [4] и заявленного устройства. Заявитель также цитирует формулу изобретения, представленную в возражении, указывает на отличия признаков заявленного изобретения и признаков патентных документов [1], [3], [4] с лингвистической точки зрения. Кроме того, заявителем отмечено, что «экспертиза не определила совокупность признаков, присущих именно моему изобретению».

Проанализировав отчет о поиске, заключение экспертизы и доводы, изложенные в корреспонденции, поступившей 06.02.2012, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

Ближайшим аналогом предложенного изобретения является устройство по патентному документу [1].

Как было установлено выше, отличие катамарана-прицепа по патентному документу [1] от предложенного устройства заключается в том, что корпуса А, В, С, Д соединены между собой шарнирами.

Технические результаты не указаны в описании предложенного изобретения в явном виде, однако из данного описания следует, что конструкция заявленного устройства позволяет складывать корпуса катамарана между собой для трансформирования катамарана в прицеп с целью его буксирования автомобилем.

Однако из уровня техники известно техническое решение по патентному документу [3], в котором корпуса соединены между собой

шарнирами.

При этом данные признаки позволяют складывать корпуса катамарана между собой для трансформирования катамарана в прицеп с целью его буксирования автомобилем.

На основании изложенного можно констатировать, что заявленное изобретение для специалиста явным образом следует из уровня техники, т.е. не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В отношении доводов заявителя, касающихся принципов развертки, транспортировки, ввода и вывода из акватории технических решений по патентным документам [1], [3], [4] и заявленного устройства, необходимо указать, что признаки, характеризующие развертку, транспортировку, ввод и вывод из акватории не содержатся в формуле изобретения, поступившей 19.01.2010 и принятой к рассмотрению.

Кроме того, целесообразно подчеркнуть, что формула изобретения, процитированная в возражении и корреспонденции, представленной 06.02.2012 (эта же формула была представлена заявителем в корреспонденции, поступившей 02.09.2008), содержит ряд признаков, отсутствующих в описании и формуле изобретения, содержащейся в заявке на дату ее подачи (данные признаки перечислены в запросе от 03.09.2009). В связи с этим указанная формула не может быть принята палатой по патентным спорам к рассмотрению. По тем же основаниям данная формула не была принята к рассмотрению при проведении экспертизы по существу.

Касательно отчета о поиске, который заявитель получил 04.05.2009, следует отметить, что поиск проводился в отношении формулы изобретения, представленной в корреспонденции, поступившей 02.09.2008, т.е. той формулы, которую заявитель цитирует в возражении.

После представления заявителем формулы изобретения, поступившей 19.01.2010 и принятой к рассмотрению, была произведена экспертиза по существу и новый информационный поиск. Отчет о поиске от 24.02.2010

содержится в материалах заявки, при этом в нем указан патентный документ [1].

Относительно доводов о различии подходов при проведении формальной экспертизы и экспертизы по существу следует подчеркнуть, что формальная экспертиза проводится без анализа существа заявленного изобретения. Вследствие этого, если вносятся изменения в формулу изобретения, до начала проведения экспертизы заявки по существу, то данная уточненная формула проверяется на предмет наличия в ней признаков, отсутствующих в описании и формуле изобретения, содержащейся в заявке на дату ее подачи.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности:

**удовлетворить возражение, поступившее 02.08.2011, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 08.02.2011 и отказать в выдаче патента на изобретение по вновь выявленным обстоятельствам.**