

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 ст. 1248 части четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008, в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее Кодекс), и Правилами подачи возражений, заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56 и зарегистрированными в Министерстве юстиции РФ 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение фирмы Макмотер С.п.А. (Италия) (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 13.04.2009 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке №2003114454/11, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Машина на гусеничном ходу», совокупность признаков которого изложена в формуле изобретения, скорректированной заявителем, и представленной в Роспатент 09.01.2008, в следующей редакции:

«1. Машина на гусеничном ходу, содержащая двигатель (11), раму, на которую установлен двигатель (11), колеса (6, 7, 8, 9), установленные на раме с возможностью поворота, гусеничные цепи, установленные на колеса (6, 7, 8, 9) и механический привод, посредством которого двигатель связан с колесами, при этом, по меньшей мере, на одном из колес предусмотрен дополнительный гидравлический привод в виде гидромотора, отличающаяся тем, что механический привод связан со всеми колесами.

2. Машина по п. 1, отличающаяся тем, что механический привод связан с колесами посредством механического редуктора.

3. Машина по п. 1, отличающаяся тем, что механический привод связан с колесами посредством дифференциального механизма.

4. Машина по п. 1, отличающаяся тем, что гидравлический привод выполнен съемным и переносным.

5. Машина по п. 1, отличающаяся тем, что на каждом колесе выполнена по периферии канавка (21), а каждая гусеничная цепь снабжена продольным ребром (22), установленным в названной канавке».

По результатам рассмотрения Роспатентом принято решение от 24.11.2008 об отказе в выдаче патента в связи с несоответствием заявленного изобретения условию патентоспособности «новизна».

В решении Роспатента указано, что скорректированная заявителем формула изобретения содержит следующие признаки, отсутствующие в первоначальных материалах заявки:

в пункте 1 - колеса (6, 7, 8, 9), «установленные на раме с возможностью поворота», «гусеничные цепи», «по меньшей мере, на одном из колес предусмотрен дополнительный гидравлический привод в виде гидромотора»;

в пункте 2 - «механический привод связан с колесами (всеми, согласно п. 1) посредством механического редуктора (20)»;

в пункте 3 - «механический привод связан с колесами (всеми, согласно п. 1) посредством дифференциального механизма»;

в пункте 4 - «гидравлический привод выполнен съемным и переносным». Данные признаки изменяют сущность заявленного изобретения, поскольку они не были раскрыты на дату подачи заявки в описании и формуле изобретения.

Таким образом, формула изобретения была принята к рассмотрению без учета вышеупомянутых признаков в следующей редакции:

«1. Машина на гусеничном ходу, содержащая двигатель (11), раму, на которую установлен двигатель (11), колеса (6, 7, 8, 9), гусеницы, установленные на колеса (6, 7, 8, 9), механический привод, посредством

которого двигатель связан с колесами, отличающаяся тем, что механический привод связан со всеми колесами.

5. Машина по п. 1, отличающаяся тем, что на каждом колесе выполнена по периферии канавка (21), а каждая гусеница снабжена продольным ребром (22), установленным в названной канавке».

В решении Роспатента указано, что упомянутая выше совокупность существенных признаков известна из патентной публикации EP 0413852 A, опубл. 27.02.1991, реферат (далее - [1]). Также в решении отмечено, что признаки зависимого пункта 5 известны из патентной публикации US 6030058 A, опубл. 29.02.2000, реферат и чертежи (далее - [2]).

Для справки в решении об отказе в выдаче патента приведены следующие источники информации:

- Терминологический словарь под общ. ред. М.К. Ускова и др. «Машиностроение», Москва, 1995 г. стр. 85 (далее - [3]);
- Политехнический словарь А.Ю. Ишлинский и др. «Большая Российская энциклопедия», Москва, 1998 г., стр. 140 (далее - [4]).

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

По мнению заявителя, решение об отказе в выдаче патента основано «на очень жестких формальных аспектах дословного соответствия даже не столько признаков формулы изобретения и описания, а сколько терминов их выражающих». В возражении указано, что признак «гидравлический привод выполнен съемным и переносным» выражен в описании «в эквивалентной равнозначной по семантике форме», однако заявитель считает необходимым скорректировать упомянутый признак. При этом в возражении представлена скорректированная формула изобретения, в следующей редакции:

«1. Машина на гусеничном ходу, содержащая двигатель (11), раму, на которую установлен двигатель (11), колеса (6, 7, 8, 9), гусеницы, установленные на колеса (6, 7, 8, 9), и механический привод, посредством которого двигатель связан со всеми колесами, отличающаяся тем, что она содержит узел модификации машины, выполненный в виде комплектующей детали, состоящей из приводных гидравлических двигателей, по меньшей мере одного насоса, и гидромагистралей и связанный с двигателем.

2. Машина по п. 1, отличающаяся тем, что механический привод содержит редуктор (20), а гидравлические двигатели установлены на передних колесах (6а, 7а) и каждый связан с редуктором (20).

3. Машина по п. 1, отличающаяся тем, что гидравлические двигатели установлены на всех колесах (6-9).

4. Машина по п. 1, отличающаяся тем, что на каждом колесе выполнена по периферии канавка (21), а каждая гусеница снабжена продольным ребром (22), установленным в названной канавке».

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

С учетом даты поступления заявки 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 17.04.1998 № 82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.09.1998 № 386 с изменениями от 08.07.1999 и от 13.11.2000 (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. Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно пункту 1 статьи 20 Закона, 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, в случае если заявка на дату ее подачи содержала формулу изобретения.

В соответствии с пунктом 2 статьи 21 Закона дополнительные материалы в части, изменяющей сущность заявленного изобретения, при рассмотрении заявки на изобретение во внимание не принимаются и могут быть оформлены заявителем в качестве самостоятельной заявки, о чем заявитель уведомляется.

Согласно подпункту 1 пункта 3.3.1 Правил ИЗ, формула изобретения предназначается для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 19.5.2 Правил ИЗ, изобретение не признается 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 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.

В соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения, предусмотренного пунктом 1.1 Правил ППС, коллегия палаты по патентным спорам вправе предложить лицу, подавшему заявку на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, внести изменения в формулу изобретения, полезной модели, перечень существенных признаков промышленного образца, если эти изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности, а также основанием для вывода об отнесении заявленного объекта к перечню решений (объектов), не признаваемых патентоспособными изобретениями, полезными моделями, промышленными образцами.

Существо заявленного изобретения выражено в формуле, поступившей в Роспатент 09.01.2008.

Проверка данной формулы изобретения на наличие в ней признаков, изменяющих сущность заявленного изобретения, показала следующее.

В первоначальных материалах заявки отсутствует:

- указание на возможность поворота колес, установленных на раме;
- признак «гусеничные цепи» (в первоначальных материалах заявки есть указание на наличие гусениц, однако в соответствии со словарем [4] «гусеничная цепь» является частным случаем «гусеницы»);
- указание на возможность установки гидравлического привода, по крайней мере, на одно колесо машины, у которой все колеса уже выполнены ведущими (в первоначальных материалах заявки есть указание на возможность установки гидравлического привода на колесо машины, у которой привод имеют только задние или только передние колеса, т.е.

ведущими являются только задние или только передние колеса);

- признак «гидромотор» (в первоначальных материалах заявки есть указание на наличие гидравлического двигателя, однако в соответствии со словарем [3] «гидромотор» является частным случаем «гидравлического двигателя»);

- указание на возможность связи механического привода со всеми колесами посредством механического редуктора;

- указание на возможность связи механического привода со всеми колесами посредством дифференциального механизма (в первоначальных материалах заявки есть указание на связь механического привода посредством дифференциального механизма только с задними колесами);

- указание на возможность выполнения гидравлического привода съемным и переносным.

Таким образом, в соответствии с процитированным выше пунктом 1 статьи 20 Закона, упомянутые выше признаки изменяют сущность заявленного изобретения и не могут быть приняты к рассмотрению, т.к. отсутствуют в первоначальных материалах заявки, на что правомерно указано в решении Роспатента.

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

Из источника информации [1] известна машина на гусеничном ходу, содержащая двигатель, раму, на которую установлен двигатель, колеса, гусеницы, установленные на колеса, механический привод, посредством которого двигатель связан со всеми колесами.

В соответствии с изложенным можно констатировать, что, все признаки, приведенные в независимом пункте 1 формулы заявленного изобретения, включая характеристику назначения, известны из патентной

публикации [1], что не позволяет признать указанное изобретение соответствующим условию патентоспособности «новизна».

Что касается формулы изобретения, представленной заявителем в возражении, то она не может быть принята к рассмотрению коллегией палаты по патентным спорам, поскольку включает в себя признаки изменяющие сущность заявленного изобретения (см. процитированный выше пункт 1 статьи 20 Закона), а именно:

- указание на установку узла модификации на машину, в которой механический привод связан со всеми колесами;

- указание на возможность связи механического привода со всеми колесами посредством механического редуктора. В связи с этим она не может быть принята к рассмотрению.

Таким образом, возражение не содержит оснований для отмены решения Роспатента.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 13.04.2009, решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 24.11.2008 оставить в силе.**