

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 возражение ОАО “Научно-исследовательский институт приборостроения имени В.В. Тихомирова” (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 05.07.2013, на решение от 29.01.2013 Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2010139186/07, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение “Способ подавления боковых лепестков диаграммы направленности плоской фазированной антенной решетки”, совокупность признаков которого изложена в уточненной формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 10.01.2012, в следующей редакции:

“Способ подавления боковых лепестков диаграммы направленности плоской фазированной антенной решетки (ФАР), основанный на оценке уровня исходной диаграммы направленности N-элементной ФАР, выделении в раскрыве двух M-элементных подрешеток, расположенных на краях исходной, и введении фазовых поправок со знаком минус для элементов одной подрешетки и со знаком плюс для элементов другой

подрешетки, отличающийся тем, что после оценки уровня исходной диаграммы направленности N-элементной ФАР она разбивается на парциальные линейные решетки, а величины фазовых поправок для элементов подрешеток выбирают равными по абсолютному значению.”

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

По результатам рассмотрения Роспатент 29.01.2013 принял решение об отказе в выдаче патента из-за несоответствия заявленного изобретения условию патентоспособности “новизна”.

В подтверждение данного вывода в решении приведены сведения о патентном документе RU 2123743 С1, опубл. 20.12.1998 (далее – [1]).

При этом, в решении об отказе отмечено, что “... глагол, выражающий действие “разбивают”... имеет несколько различных значений. На основании описания значение “разбивают” в смысле расчленения на части хрупких объектов, например, “разбивают чашку” можно исключить. Остается значение умозрительной операции, при которой изменения параметров объекта не происходит, например, “разбивают геометрическую фигуру на части”, “разбивают (планируют) сад”, “разбивают произведение на сомножители”. Именно к последним относится указанное заявителем разбиение, которое не является действием в смысле действий, характеризующих способ, как объект изобретения. Указанное заявителем “разбиение” не приводит к изменению каких-либо параметров антенны, поскольку указанное “разбиение на парциальные линейные решетки” не связано с остальными признаками формулы, - никаких действий над полученными парциальными линейными решетками не производится. При этом ясно, что наличие умозрительной... операции без последующих действий над объектом не приводит к какому-либо техническому результату. Из материалов заявки можно сделать вывод о том, что такое разбиение упрощает (уточняет) расчеты поправок, т.е. данный

признак характерен для решений, заключающихся только в представлении информации и... во внимание при экспертизе не принимается.”

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 мотивировкой решения Роспатента, указывая, что: “... в предлагаемом изобретении все признаки, изложенные в формуле изобретения, являются существенными и относятся к заявляемому изобретению.”

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

С учетом даты подачи заявки (23.09.2010) правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает Кодекс, Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008г. № 327 и зарегистрированный в Минюсте РФ 20 февраля 2009г., рег. № 13413 (далее – Регламент), и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Кодекса в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств). 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 5 статьи 1350 Кодекса не являются изобретениями, в частности, решения, заключающиеся только в представлении информации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1378 Кодекса заявитель вправе внести в документы заявки на изобретение исправления и уточнения, в том числе путем подачи дополнительных материалов, до принятия по этой заявке решения о выдаче патента либо об отказе в выдаче патента, если эти исправления и уточнения не изменяют сущность заявленного изобретения. Дополнительные материалы изменяют сущность заявленного изобретения, если они содержат признаки, подлежащие включению в формулу изобретения, не раскрытые на дату приоритета в документах, послуживших основанием для его установления, а также в формуле изобретения в случае, если на дату приоритета заявка содержала формулу изобретения.

В соответствии с пунктом 10.4 Регламента в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту или способу.

В соответствии с пунктом 10.4.2 Регламента способом как объектом изобретения является процесс осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств.

В соответствии с подпунктом (1.1) пункта 10.7.4.3 Регламента 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. Технический результат представляет собой

характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение. Получаемый результат не считается имеющим технический характер, в частности, если он:

заключается только в получении той или иной информации и достигается только благодаря применению математического метода, программы для электронной вычислительной машины или используемого в ней алгоритма;

обусловлен только особенностями смыслового содержания информации, представленной в той или иной форме на каком-либо носителе.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 10.8 Регламента формула изобретения предназначена для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 10.8 Регламента формула изобретения должна выражать сущность изобретения, т.е. содержать совокупность его существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 10.8.1.3 Регламента пункт формулы включает признаки изобретения, в том числе родовое понятие, отражающее назначение, с которого начинается изложение формулы, и состоит, как правило, из ограничительной части, включающей признаки изобретения, совпадающие с признаками наиболее близкого аналога, и отличительной части, включающей признаки, которые отличают изобретение от наиболее близкого аналога. При составлении пункта формулы без указанного разделения после родового понятия, отражающего назначение, вводится выражение “характеризующееся”, “состоящая из”,

“включающий” и т.п, после которого приводится совокупность остальных признаков, которыми характеризуется изобретение.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 10.8.1.4 Регламента заявленным изобретением, выраженным формулой, предложенной заявителем, считается изобретение, охарактеризованное признаками изобретения в независимом пункте этой формулы, без учета признаков, характеризующих иное решение, не являющееся изобретением, если таковые признаки содержатся в формуле.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 24.5.2 Регламента проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков изобретения, содержащихся в независимом пункте формулы. При наличии в этом пункте признаков, характеризующих иное решение, не считающееся изобретением, эти признаки не принимаются во внимание при оценке новизны как не относящиеся к заявленному изобретению.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 24.5.2 Регламента изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники раскрыто средство, которому присущи все признаки изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 24.7 Регламента в случае признания дополнительных материалов изменяющими сущность заявленного изобретения, заявителю сообщается (в очередном направляемом ему документе экспертизы) о том, какие из включенных в дополнительные материалы сведений послужили основанием для такого вывода экспертизы. При этом дальнейшее рассмотрение заявки продолжается в отношении тех пунктов формулы изобретения, представленной в дополнительных материалах, которые не содержат признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи. Пункты

формулы, содержащие указанные выше признаки, к рассмотрению не принимаются.

В соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить лицу, подавшему заявку на выдачу патента на изобретение, внести изменения в формулу изобретения, 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.

Существо заявленного изобретения выражено в приведенной выше формуле, которую коллегия палаты по патентным спорам принимает к рассмотрению.

Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в решении об отказе в выдаче патента, показал следующее.

Из уровня техники известно, что N-элементные фазированные антенные решетки являются плоскими (“Проблемы антенной техники”, под ред. Л.Д. Бахраха и Д.И. Воскресенского, Москва, “Радио и связь”, 1989, стр. 13).

Из патентного документа [1] известен способ подавления боковых лепестков диаграммы направленности плоской фазированной антенной решетки (ФАР), основанный на оценке уровня исходной диаграммы направленности N-элементной ФАР, выделении в раскрыве двух M-элементных подрешеток, расположенных на краях исходной, и введении фазовых поправок, со знаком минус для элементов одной подрешетки и со знаком плюс для элементов другой подрешетки, а величины фазовых поправок для элементов подрешеток выбирают равными по абсолютному значению.

Отличие заявленного способа от способа, известного из патентного

документа [1], заключается в том, что после оценки уровня исходной диаграммы направленности N-элементной ФАР, она разбивается на парциальные линейные решетки.

Как указано в материалах заявки, такое представление ФАР (в виде набора парциальных линейных решеток) позволяет уточнить расчет диаграммы направленности фазированной антенной решетки.

Можно согласиться с мнением, изложенным в решении Роспатента, что “разбиение N-элементной ФАР на парциальные линейные решетки” не является действием, характеризующим способ, как объект изобретения (процесс осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств). Действительно, в результате такого “разбиения” не происходит изменения конструкции антенны, т.е. указанное действие является чисто умозрительной операцией.

Следовательно, данный признак формулы характерен для решений, заключающихся в представлении информации и, в соответствии с пунктом с подпунктом 24.5.2(1) Регламента, правомерно не был принят во внимание при оценке новизны как не относящийся к заявленному изобретению.

Необходимо подчеркнуть, что признак ограничительной части формулы “выделение в раскрыве двух M-элементных подрешеток, расположенных на краях исходной” также не относится к признакам способа (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств). Однако, согласно формуле изобретения, над элементами подрешеток совершается действие – вводятся фазовые поправки.

Что же касается “разбиения на парциальные линейные решетки”, то в принятой к рассмотрению формуле изобретения отсутствуют какие-либо сведения о том, какие дальнейшие действия осуществляются с этими решетками.

Таким образом, из уровня техники выявлено средство, которому

присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в принятой к рассмотрению формуле изобретения, включая характеристику назначения.

Следовательно, можно сделать вывод о том, что заявленное изобретение не соответствует условию патентоспособности “новизна”.

В соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС заявителю было предложено скорректировать формулу изобретения, включив из нее признаки из описания заявки, характеризующие связь парциальных линейных решеток с М-элементными подрешетками и действия, осуществляемые с парциальными линейными решетками.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам от 03.12.2013 заявителем была представлена скорректированная формула изобретения. Анализ данной формулы показал, что она не может быть принята к рассмотрению, так как изменяет сущность заявленного изобретения.

Действительно, в описании заявки на дату ее подачи раскрыта связь между “М-элементными подрешетками” и “парциальными линейными решетками”. Указано, что “введение... фазовых поправок... осуществляют со знаком минус для излучателей подрешеток, расположенных с одного края парциальных линейных решеток и со знаком плюс – с другого края парциальных линейных решеток”. Т.е. излучатели одновременно принадлежат как “парциальным линейным решеткам” так и “М-элементным подрешеткам”.

В скорректированной формуле отсутствует какая-либо связь между “М-элементными подрешетками” и “парциальными линейными решетками”, и, как следствие, “парциальные линейные решетки” согласно указанной выше формуле могут быть выбраны как совпадающими с “М-элементными подрешетками”, так и отличными от них. Таким образом, раскрыт более общий случай расположения этих элементов, включающий ряд примеров реализации, сведения о которых отсутствуют в материалах заявки на дату ее подачи.

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что

возражение не содержит доводов, позволяющих признать заявленное изобретение в том виде, как оно представлено в предложенной формуле, соответствующим условию патентоспособности “новизна”.

В соответствии с изложенным, коллегия палаты по патентным спорам не находит оснований для отмены решения Роспатента.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.07.2013, решение Роспатента от 29.01.2013 оставить в силе.