

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**коллегии по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение компании Маммут Холдинг Б.В., Нидерланды (далее – заявитель), поступившее 17.07.2022, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 16.12.2021 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2017133496/11, при этом установлено следующее.

Заявлена группа изобретений «Устройство для подъема тяжелых грузов», совокупность признаков которого изложена в формуле, содержащейся в корреспонденции, поступившей 12.11.2021, в следующей редакции:

«1. Устройство для подъема тяжелых грузов, содержащее по меньшей мере одну мачту (5, 6; 5', 6') или часть такой мачты, на которой может быть подвешен груз, при этом устройство снабжено наземным

монтажным сооружением (1, 2), выполненным с возможностью занимать постоянное положение во время сборки устройства, причем указанное монтажное сооружение (1,2) содержит монтажную раму (2), выполненную с возможностью толкать вверх и опускать по меньшей мере одну мачту (5, 6; 5', 6') или часть такой мачты, при этом монтажная рама (2) монтажного сооружения (2) выполнена с возможностью приема в указанной монтажной раме (2), во время сборки указанного устройства, или удаления из нее, во время разборки устройства, части мачты или ряда частей мачты, ниже собранных частей мачты над указанной частью мачты или рядом частей мачты, для перевода устройства из разобранного положения в полностью собранное положение.

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что по меньшей мере одна мачта (5, 6; 5', 6') выполнена в виде конструкции из частей мачты, соединяемых и разъединяемых друг с другом по принципу последовательного расположения «голова к хвосту».

3. Устройство по п. 1 или 2, отличающееся тем, что монтажное сооружение (1,2) выполнено с возможностью передвижения по земле вне устройства.

4. Устройство по любому из пп. 1-3, отличающееся тем, что содержит две мачты (5, 6; 5', 6') или их части.

5. Устройство по п. 4, отличающееся тем, что указанные две мачты представляют собой порталные опоры (5', 6').

6. Устройство по п. 4, отличающееся тем, что указанные две мачты представляют собой главную балку (6) и заднюю мачту (5) крана.

7. Способ сборки или разборки устройства для подъема тяжелых грузов, содержащего по меньшей мере одну мачту, включающий этап установки монтажного сооружения (1, 2) на опорной поверхности;

при этом:

- обеспечивают монтажное сооружение (1, 2), выполненное с возможностью толкать вверх и опускать по меньшей мере одну мачту (5, 6; 5', 6') или часть такой мачты;

- обеспечивают монтажное сооружение (1,2) монтажной рамой (2);

- устанавливают внутрь монтажной рамы (2) монтажного сооружения (1, 2), во время сборки устройства, или удаляют из монтажной рамы (2) монтажного сооружения (1, 2), во время разборки устройства, часть мачты или ряд частей мачты ниже собранных частей мачты над указанной частью мачты или рядом частей мачты так, чтобы переводить устройство из разобранного положения в полностью собранное положение.

8. Способ по п. 7, отличающийся тем, что по меньшей мере одна мачта (5, 6; 5', 6') выполнена в виде конструкции из частей мачты, соединяемых и разъединяемых друг с другом по принципу последовательного расположения «голова к хвосту».

9. Способ по п. 7 или 8, отличающийся тем, что монтажное сооружение (1, 2) выполнено с возможностью передвижения по земле вне устройства.

10. Способ по любому из пп. 7-9, отличающийся тем, что включает обеспечение устройства двумя мачтами (5, 6; 5', 6') или их частями.

11. Способ по п. 10, отличающийся тем, что включает размещение указанных двух мачт в виде порталных опор (5', 6').

12. Способ по п. 10, отличающийся тем, что включает размещение указанных двух мачт в виде главной балки (6) и задней мачты (5) крана».

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

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

В подтверждение данного довода в решении Роспатента указаны следующие источники информации:

- патентный документ WO 2016133389 A2, дата публикации 25.08.2016, (далее - [1]);

- патентный документ RU 2353569 C1, дата публикации 27.04.2009, (далее - [2]);

- патентный документ SU 382575 A1, дата публикации 23.05.1973, (далее - [3]);

- патентный документ US 3491897 A, дата публикации 27.01.1970, (далее - [4]).

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал возражение, доводы которого сводятся к следующему.

Заявитель проанализировал доводы решения об отказе в выдаче патента и представил уточненную формулу изобретения.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (26.09.2017) правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы (далее – Правила ИЗ), утвержденные приказом Министерства экономического развития РФ от 25.05.2016 № 316, зарегистрированным в Минюсте РФ 11.07.2016 № 42800, Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение (далее – Требования ИЗ), утвержденные приказом Министерства экономического развития РФ от 25.05.2016 № 316, зарегистрированным в Минюсте РФ 11.07.2016 № 42800, Порядок проведения информационного поиска при проведении экспертизы по существу по заявке на выдачу патента на изобретение и предоставления отчета о нем. Утвержден приказом Минэкономразвития России от 25 мая

2016 года N 316. Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 июля 2016 г. Регистрационный N 42800 (далее – Порядок ИЗ).

Согласно пункту 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно пункту 2 статьи 1350 Кодекса изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно пункту 2 статьи 1354 Кодекса для толкования формулы изобретения могут использоваться описание и чертежи.

Согласно пункту 6 статьи 1386 Кодекса в случае, если заявителем представлены дополнительные материалы, проверяется, не изменяют ли они заявку по существу. Дополнительные материалы в части, изменяющей заявку по существу, при рассмотрении заявки на изобретение во внимание не принимаются.

Согласно пункту 1 статьи 1387 Кодекса, если в результате экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что заявленное изобретение, которое выражено формулой, предложенной заявителем, не относится к объектам, указанным в пункте 4 статьи 1349 Кодекса, соответствует условиям патентоспособности, предусмотренным статьей 1350 Кодекса, и сущность заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, раскрыта с полнотой, достаточной для осуществления изобретения, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о выдаче патента на изобретение с этой формулой.

Если в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что заявленное изобретение, которое выражено формулой,

предложенной заявителем, не соответствует хотя бы одному из требований или условий патентоспособности, указанных в абзаце первом настоящего пункта, либо документы заявки, указанные в абзаце первом настоящего пункта, не соответствуют предусмотренным этим абзацем требованиям, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение об отказе в выдаче патента. До принятия решения об отказе в выдаче патента федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет заявителю уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения с предложением представить свои доводы по приведенным в уведомлении мотивам. Ответ заявителя, содержащий доводы по приведенным в уведомлении мотивам, может быть представлен в течение шести месяцев со дня направления ему уведомления.

Согласно пункту 70 Правил ИЗ при проверке новизны изобретение признается новым, если установлено, что совокупность признаков изобретения, представленных в независимом пункте формулы изобретения, неизвестна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно пункту 72 Правил ИЗ, в случае если изобретение не соответствует условию новизны, проверка изобретательского уровня не проводится.

Согласно пункту 96 Правил ИЗ дополнительные материалы признаются изменяющими заявку по существу, если они содержат, в частности, признаки, подлежащие включению в формулу изобретения, которые не были раскрыты в первоначальных документах заявки.

Согласно подпункту 1 в) пункта 53 Требований ИЗ независимый пункт должен относиться только к одному изобретению.

Согласно подпункту 3) пункта 53 Требований ИЗ признаки изобретения должны быть выражены в формуле изобретения таким образом,

чтобы обеспечить возможность понимания их смыслового содержания на основании уровня техники специалистом в данной области техники.

Согласно пункту 11 Порядка ИЗ общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться.

Согласно пункту 12 Порядка ИЗ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования, а для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР - указанная на них дата подписания в печать, либо дата их выпуска, а при отсутствии возможности ее установления - последний день месяца или 31 декабря указанного в издании года, если время выпуска определяется соответственно месяцем или годом.

Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в решении Роспатента, показал следующее.

В качестве сведений, на основании которых в решении Роспатента сделан вывод о несоответствии заявленной группы изобретений условию патентоспособности «новизна», приводятся сведения, раскрытые в патентных документах [1]-[4].

Патентные документы [1], [2], [3] и [4] опубликованы 25.08.2016, 27.04.2009, 23.05.1973 и 27.01.1970, соответственно, то есть раньше даты конвенционного приоритета (29.09.2016) данной заявки, в связи с чем они могут быть включены в уровень техники для оценки патентоспособности заявленного изобретения (см. пункты 11 и 12 Порядка ИЗ).

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента, касающихся оценки соответствия заявленного изобретения по независимому пункту 1 вышеприведенной формулы условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Устройство для подъема тяжелых грузов, известное из патентного документа [2] (см. строки 15-40 страницы 7 описания, фиг.1 и 2), содержит

по меньшей мере одну мачту (1) или часть такой мачты (1), на которой может быть подвешен груз, при этом устройство снабжено наземным монтажным сооружением, выполненным с возможностью занимать постоянное положение во время сборки устройства. Монтажное сооружение содержит монтажную раму (4), выполненную с возможностью толкать вверх и опускать по меньшей мере одну мачту (1) или часть (6) такой мачты (1). Монтажная рама монтажного сооружения выполнена с возможностью приема в указанной монтажной раме, во время сборки указанного устройства, или удаления из нее, во время разборки устройства, части (6) мачты или ряда частей (6) мачты, ниже собранных частей мачты (1) над указанной частью (6) мачты (1) или рядом частей (6) мачты (1), для перевода устройства из разобранного положения в полностью собранное положение.

Таким образом, в материалах патентного документа [2] содержатся сведения обо всех признаках независимого пункта 1 заявленной группы изобретений.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что изобретение по независимому пункту 1 не соответствует условию патентоспособности «новизна».

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента, касающихся оценки соответствия заявленного изобретения по независимому пункту 7 вышеприведенной формулы условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Способ сборки или разборки устройства для подъема тяжелых грузов, известный из патентного документа [2] (см. строки 15-40 страницы 7 описания, фиг.1 и 2), содержащего по меньшей мере одну мачту (1), включает этап установки монтажного сооружения на опорной поверхности, при котором: обеспечивают монтажное сооружение, выполненное с возможностью толкать вверх и опускать, по меньшей мере, одну мачту (1) или часть такой мачты; обеспечивают монтажное сооружение монтажной рамой; устанавливают внутрь монтажной рамы монтажного сооружения, во

время сборки устройства, или удаляют из монтажной рамы монтажного сооружения, во время разборки устройства, часть (6) мачты (1) или ряд частей (6) мачты (1) ниже собранных частей (6) мачты (1) над частью (6) мачты или рядом частей (6) мачты так, чтобы переводить устройство из разобранного положения в полностью собранное положение.

Таким образом, в материалах патентного документа [2] содержатся сведения обо всех признаках независимого пункта 7 формулы заявленной группы изобретений.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что изобретение по независимому пункту 7 не соответствует условию патентоспособности «новизна».

Исходя из вышеуказанного, можно согласиться с выводом, сделанным в решении Роспатента в отношении группы изобретений по независимым пунктам 1 и 7 вышеприведенной формулы.

Дополнительно следует отметить, что в каждом из патентных документов [3] (см. строка 13 колонки 2 – строка 16 колонки 4 описания, формула, фиг.1-2) или [4] (см. строк 13 колонки 2 – строка 17 колонки 3 описания, формулы, фиг.1) также раскрыты устройство для подъема тяжелых грузов и способ сборки или разборки устройства для подъема тяжелых грузов, охарактеризованные признаками независимых пунктов 1 и 7 вышеприведенной формулы.

Анализ признаков зависимых пунктов 6 и 12 вышеприведенной формулы показал, что признаки, характеризующие выполнение двух матч в виде главной балки и задней мачты крана, не известны из патентных источников [1]-[4].

Признаки зависимых пунктов 3 и 9 формулы, характеризующие выполнение монтажного сооружения с возможностью передвижения по земле, известны из патентных источников [1]-[4], а в части «вне устройства» не раскрыты в первоначальных материалах заявки таким образом, чтобы можно было понять каким образом можно монтажное сооружение отделить

от устройства подъема для его перемещения вне устройства, что нарушает подпункт 4 пункта 53 Требований ИЗ.

Что касается уточненной заявителем формулы в редакции, представленной с возражением, то ее содержание на основании пункта 39 Правил ППС было проанализировано коллегией.

Представленная с возражением уточненная формула, характеризующая заявленную группу изобретений, уточнена путем включения признаков зависимых пунктов 4 и 6 в независимый пункт 1 вышеприведенной формулы, а признаков зависимых пунктов 10, 12 в независимый пункт 7 вышеприведенной формулы. Помимо этого, заявитель уточнил перевод на русский язык термина «providing with push-up and lowering capability» в независимых пунктах 1 и 7 вышеприведенной формулы, как «обеспеченную средством для толкания вверх и опускания», а также перевод на русский язык термина «ground» в независимом пункте 7 вышеприведенной формулы как «земля».

Также заявитель уточнил зависимые пункты 3 и 9 исключив из них признаки «вне устройства» для соответствия подпункту 4 пункта 53 Требований ИЗ.

Материалы заявки были направлены для дальнейшего проведения экспертизы по существу, предусмотренной пунктом 2 статьи 1386 Кодекса, включающей осуществление информационного поиска и оценку патентоспособности, предусмотренной пунктом 1 статьи 1350 Кодекса.

По результатам проведенного поиска 23.11.2022 был представлен отчет о поиске и заключение по результатам указанного поиска, согласно которым группа изобретений, охарактеризованная уточненной заявителем формулой, соответствует всем условиям патентоспособности, предусмотренным статьей 1350 Кодекса.

При этом в заключении отмечено, что независимый пункт 5 представленный с возражением уточненной формулы составлен с нарушением подпункта 1в) пункта 53 Требований ИЗ и включает в себя два разных

способа: «способ сборки устройства для подъема тяжелых грузов» и «способ разборки устройства для подъема тяжелых грузов», каждый из которых имеет собственное назначение, без реализации общего назначения. Таким образом заявителю было предложено исключить признак «разборки» из родового понятия независимого п.5 формулы изобретения и скорректировать его, например, следующим образом «Способ сборки устройства для подъема тяжелых грузов».

Заявитель в установленном порядке был ознакомлен с указанными материалами и на заседании коллегии 02.12.2022 представил уточненную формулу, в которой уточнил независимый пункт 5 в соответствии с вышеуказанными рекомендациями экспертизы.

Таким образом, каких-либо обстоятельств, препятствующих признанию данной группы изобретений, охарактеризованной уточненной формулой от 02.12.2022, патентоспособными, не выявлено.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 17.07.2022, отменить решение Роспатента от 16.12.2021 и выдать патент Российской Федерации на изобретение с формулой, представленной на заседании коллегии 02.12.2022.**

(21) 2017133496/63

(51) МПК

**B66C 23/28** (2006.01)

**B66C 19/02** (2006.01)

(57) 1. Устройство для подъема тяжелых грузов, содержащее по меньшей мере одну мачту (5, 6; 5', 6') или часть такой мачты, на которой может быть подвешен груз, при этом устройство снабжено наземным монтажным сооружением (1, 2), выполненным с возможностью занимать постоянное положение во время сборки устройства, причем указанное монтажное сооружение (1, 2) содержит монтажную раму (2), обеспеченную средством для толкания вверх и опускания для по меньшей мере одной мачты (5, 6; 5', 6') или части такой мачты, при этом монтажная рама (2) монтажного сооружения (1, 2) выполнена с возможностью приема в указанной монтажной раме (2), во время сборки указанного устройства, или удаления из нее, во время разборки устройства, части мачты или ряда частей мачты, ниже собранных частей мачты над указанной частью мачты или рядом частей мачты, для перевода устройства из разобранного положения в полностью собранное положение, характеризующееся тем, что указанное устройство содержит две мачты (5, 6; 5', 6') или их части, причем указанные две мачты представляют собой главную балку (6) и заднюю мачту (5) крана.

2. Устройство по п. 1, в котором главная балка (6) и задняя мачта (5) крана представляют собой порталные опоры (5', 6').

3. Устройство по п. 1 или 2, отличающееся тем, что по меньшей мере одна мачта (5, 6; 5', 6') выполнена в виде конструкции из частей мачты,

соединяемых и разъединяемых друг с другом по принципу последовательного расположения «голова к хвосту».

4. Устройство по любому из пп. 1 - 3, отличающееся тем, что монтажное сооружение (1, 2) выполнено с возможностью передвижения по земле.

5. Способ сборки устройства для подъема тяжелых грузов, содержащего по меньшей мере одну мачту, включающий этапы установки монтажного сооружения (1, 2) на земле;

при этом:

- обеспечивают монтажное сооружение (1, 2) со средством для толкания вверх и опускания для по меньшей мере одной мачты (5, 6; 5', 6') или части такой мачты;

- обеспечивают монтажное сооружение (1, 2) с монтажной рамой (2);

- устанавливают внутрь монтажной рамы (2) монтажного сооружения (1, 2), во время сборки устройства, или удаляют из монтажной рамы (2) монтажного сооружения (1, 2), во время разборки устройства, часть мачты или ряд частей мачты ниже собранных частей мачты над указанной частью мачты или ряда частей мачты так, чтобы переводить устройство из разобранного положения в полностью собранное положение;

характеризующийся тем, что включает обеспечение указанного устройства двумя мачтами (5, 6; 5', 6') или их частями, причем указанные две мачты выполнены в виде главной балки (6) и задней мачты (5) крана.

6. Способ по п.5, в котором главная балка (6) и задняя мачта (5) крана представляют собой порталные опоры (5', 6').

7. Способ по п. 5 или 6, отличающийся тем, что по меньшей мере одна мачта (5, 6; 5', 6') выполнена в виде конструкции из частей мачты, соединяемых и разъединяемых друг с другом по принципу последовательного расположения «голова к хвосту».

8. Способ по любому из пп. 5 - 7, отличающийся тем, что монтажное сооружение (1, 2) выполнено с возможностью передвижения по земле.

(56) SU 382575 A1, 23.05.1973;  
RU 2353569 C1, 27.04.2009;  
US 3491897 A1, 27.01.1970;  
US 6516961 B1, 11.02.2003.

Примечание: при публикации сведений о выдаче патента будут использованы описание в уточненной редакции заявителя (заменено полностью, дата поступления 17.07.2022) и первоначальные чертежи.