

Палата по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 ст. 1248 частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008, в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ 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 Балаковского института бизнеса и управления (далее – заявитель), поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.05.2007 на решение Федерального института промышленной собственности (далее – ФИПС) об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2005117082/11, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение "Гвоздь", совокупность признаков которого изложена в формуле изобретения, которая с учетом предложенных заявителем уточнений от 16.08.2006 сформулирована следующим образом:

«1. Гвоздь, представляющий собой стержень, заостренный с одного конца и содержащий поверхность для нанесения ударов при его забивании с другого конца, отличающийся тем, что поверхность для нанесения ударов выполнена с уменьшающейся на нет площадью поперечного сечения от стержня гвоздя к вершине.

2. Гвоздь по п.1, отличающийся тем, что стержень содержит по длине как минимум один участок, на котором материал гвоздя образует пространственную фигуру, поперечное сечение которой образовано двумя замкнутыми непересекающимися кривыми, причем материал гвоздя заключен между ними».

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

По результатам рассмотрения ФИПС было принято решение от 19.03.2007 об отказе в выдаче патента по рассматриваемой заявке из-за

несоответствия заявленного изобретения условию патентоспособности "новизна" в сравнении с устройством, раскрытым в описании к патенту US 4762454 A (далее – патент /1/).

При этом в решении экспертизы дополнительно были приведены поясняющие источники информации: «Словарь русского языка», под ред. А.П. Евгеньевой, 4-ое издание, Москва, Русский язык, Полиграфресурсы, 1999, том 1, стр.303 (далее – словарь /2/), М.Я. Выгодский, «Справочник по элементарной математике», Москва, Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1986, страница 228 (далее – справочник /3/).

В решении ФИПС указано, что оригинал описания патента /1/ заявленный объект изобретения называется «spike» и переводится как «гвоздь» с учетом определения понятия: «гвоздь - металлический или деревянный заостренный стержень» - данного в словаре /2/.

Кроме того, в решении ФИПС указано, что гвоздь не всегда предназначается для скрепления двух поверхностей, что, по мнению заявителя, характеризует назначение гвоздя, при этом гвоздь 10 по патенту /1/ также предназначен для скрепления двух поверхностей - поверхности самой рождественской елки и поверхности, на которую это елку устанавливают с помощью гвоздя 10.

Относительно мнения заявителя о том, что стержень элемента 10 по патенту /1/ не является цилиндрическим и, следовательно, гвоздем, в решении ФИПС отмечено, что согласно определению, данному в справочнике /3/ цилиндрическая поверхность - поверхность, образуемая движением прямой вдоль линии, называемой направляющей. При этом призма есть частный вид цилиндра (направляющая - многоугольник, лежащий в основании., т. е. поперечное сечение цилиндрического элемента может иметь вид квадрата, шестиугольника, овала и т.д.).

По поводу доводов заявителя об отсутствии у элемента 10 по патенту /1/ заострения на одном конце, что не характеризует этот элемент как гвоздь, экспертиза приводит перевод описания к патенту /1/ в части, где указано:

гвоздь 10 содержит заостренный конец 14 (в оригинале описания патента /1/ - «point 14», что в переводе и означает «заостренный конец»).

Таким образом, по мнению экспертизы, из описания к патенту /1/ известен гвоздь (поз.10, фиг.1, 2, 7), представляющий собой стержень, заостренный с одного конца (поз. 14, фиг.1, 2, 6) и содержащий поверхность (поз.15, фиг.1, 2, 7) для нанесения ударов при его забивании с другого конца, при этом поверхность для нанесения ударов выполнена с уменьшающейся на нет площадью поперечного сечения от стержня гвоздя к вершине (фиг.1, 2, 7), что приводит к выводу о несоответствии заявленного изобретения условию патентоспособности «новизна».

В своем возражении заявитель выразил несогласие с решением ФИПС.

В возражении повторяются доводы заявителя в отношении противопоставленного в решении ФИПС патента /1/, приведенные им в корреспонденции № 17/02-07 от 23.02.2007 в отношении патента /1/, которые заключаются в следующем.

По мнению заявителя, в описании к патенту /1/ раскрыт не гвоздь, а шип 10, который содержит заостренный торец полого патрубка 14, что следует из фиг. 1 описания патента /1/. В описании к патенту /1/ признак «заостренный конец» отсутствует, при этом имеется заостренный торец 14 полого патрубка 10. В возражении указано, что вбить патрубок также возможно, как и гвоздь, и совсем не обязательно считать, что вбиваются только гвозди.

На заседании коллегии представитель заявителя в отношении п.1 формулы заявленного изобретения по существу повторил мотивы несогласия, изложенные им в возражении, и еще раз указал на то, что объектом изобретения по патенту /1/ является шип, а не гвоздь.

В отношении п. 2 формулы представитель заявителя отметил следующее.

В объекте изобретения по патенту /1/ действительно есть участок, на котором материал шипа образует пространственную фигуру, поперечное

сечение которой образовано двумя замкнутыми непересекающимися кривыми, причем материал шипа заключен между ними, однако он представляет собой участок полой трубы. В заявлении изобретении материал гвоздя образует в стержне гвоздя как минимум одну полость наподобие воздушного пузырька произвольной пространственной конфигурации, не имеющей выхода на поверхность гвоздя.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании представителей сторон, Палата 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 сентября 1992 г. №3517-1 (далее – Закон) с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 07.02.2003 №22-ФЗ и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденными приказом Роспатента от 06.06.2003 №82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852 (далее – Правила ИЗ).

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.

В соответствии с подпунктом (4) пункта 19.5.1 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 возражении указано, что в изобретении по патенту /1/ нет признака «заостренный конец», а имеется «заостренный торец полого патрубка 14».

В этой связи нужно отметить, что согласно определению, данному в Политехническом словаре, гл. ред. А.Ю. Ишлинский, Москва, «Советская

энциклодедия, 1989, на с. 368, патрубок - короткая труба для отвода газа пара или жидкости из осн. трубопровода или резервуара, поэтому данные доводы лица, подавшего возражение, не имеет никакого отношения к предмету спора.

Следует также отметить, что в переводе описания к патенту /1/, представленном в Палату по патентным спорам самим заявителем, фигурирует острие 14, а не патрубок.

То обстоятельство, что это острие 14 имеется на конце стержня 10, дает основание заключить, что он имеет заостренный конец. На другом конце этого стержня 10 имеется поверхность для нанесения ударов при его забивании, которая выполнена с уменьшающейся на нет площадью поперечного сечения от стержня к вершине.

Согласно одному из определений, которое включает в себя и назначение, гвоздь - заостренный металлический, обычно железный, стержень со шляпкой на тупом конце для вколачивания (под ред. Ушакова Д. Н., издание 1935-40 г.г., © 2007 Яндекс (электронная версия), (далее словарь - /4/).

Таким образом, с учетом назначения (для вколачивания) и раскрытия характерных особенностей понятия «гвоздь» в словарях /2/ и /4/ приведенный в описании к патенту /1/ объект изобретения (обозначенный на фигурах описания поз.10) является ни чем иным как гвоздем.

Очевидно, что использовать гвозди с учетом их назначения по определению согласно словарю /4/, можно для самых различных целей - например, для скрепления деревянных деталей или в качестве крючка для того, чтобы подвесить на стену, например, картину, или повесить одежду (при этом гвоздь вбивают не полностью, используя выступающую его часть). В изобретении по патенту /1/ свободный конец вбитого в рождественскую елку гвоздя используют для её установки на основание. Таким образом, изобретение по патенту /1/ раскрывает объект изобретения «гвоздь», который используется для установки рождественской ёлки на основание.

Дополнительным подкреплением указанных выше доводов может служить то обстоятельство, что в переводе с русского языка слова «гвоздь» на английский имеется вариант перевода - «spike», тогда как слово «шип» на английский язык переводится в вариантах – «thorn, tenon, pin, dowel, calk», однако вариант перевода «spike» – отсутствует.

В отношении доводов, приведенных представителем на заседании коллегии по п. 2 формулы заявленного изобретения, необходимо отметить, что ни о каких полостях наподобие воздушного пузырька произвольной пространственной конфигурации, не имеющей выхода в п. 2 формулы изобретения не упоминается.

Согласно принятой к рассмотрению экспертизой редакции данного пункта гвоздь характеризуется тем, что стержень гвоздя содержит по длине как минимум один участок, на котором материал гвоздя образует пространственную фигуру, поперечное сечение которой образовано двумя замкнутыми непересекающимися кривыми, причем материал гвоздя заключен между ними.

Данная формулировка не содержит признака «полость», поэтому из неё невозможно заключить - закрытая, т. е. не имеющая выхода на поверхность гвоздя или открытая полость имеется в виду. Тем более, что в п. 2 формулы заявленного изобретения имеется признак «как минимум один участок» (стержня), поперечное сечение которого характеризуется указанными замкнутыми кривыми. В гвозде, раскрытом в описании к патенту /1/ (фиг. 5) такие участки есть практически на всем протяжении его открытой полости 18, т. е. как минимум один из таких участков имеет признаки, идентичные признакам п. 2 формулы заявленного изобретения.

Таким образом, из уровне техники известно средство, раскрытое в описании к патенту /1/, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения, что обуславливает несоответствие заявленного изобретения условию патентоспособности «новизна»

В возражении заявителя, не содержится доводов, обосновывающих неправомерность решения ФИПС.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.05.2007, решение Федерального института промышленной собственности от 19.03.2007 оставить в силе.**