

Палата по патентным спорам Роспатента (далее - Палата по патентным спорам) в соответствии с пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) 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, поданное ЗАО «Корпорация «МАСТЕРНЭТ» (далее - заявитель), поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.09.2007, на решение Федерального института промышленной собственности (далее - ФИПС) об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке №2004120479/03(022164), при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Правило», совокупность признаков которого изложена в формуле изобретения в следующей редакции:

«1. Правило, содержащее полый продольный профиль с открытыми торцами и продольной заглаживающей кромкой, образованной двумя сходящимися друг к другу стенками указанного профиля, внешнюю продольную выемку, выполненную в профиле, и две заглушки, закрепленные с противоположных сторон указанного профиля посредством элементов крепления, введенных в профиль с соответствующего его торца, отличающееся тем, что в полости указанного профиля расположены четыре дополнительные продольные перегородки, две из которых расположены между заглаживающей кромкой и внешней продольной выемкой, соединяют две указанные сходящиеся стенки и образуют первую продольную цилиндрическую полость, две другие указанные перегородки одной стороной соединены со стенкой указанной выемки, а другой стороной соединены с противоположной стороной полости указанного профиля и образуют вторую продольную цилиндрическую полость.

2. Правило по п. 1, отличающееся тем, что элементы крепления заглушек введены в первую и вторую цилиндрические полости.

3. Правило по любому из п.п. 1, 2, отличающееся тем, что внешние боковые поверхности профиля образованы плоскостями».

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

По результатам рассмотрения, ФИПС принял решение от 08.08.2006 об отказе в выдаче патента из-за несоответствия заявленного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень» в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Патентного закона 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).

Этот вывод мотивирован тем, что совокупность признаков, представленная заявителем в формуле изобретения, известна из уровня техники.

В подтверждение указанных доводов в решении ФИПС приведены следующие источники информации:

-патент на полезную модель Российской Федерации №35359, опубл. 10.01.2004-[1];

-справочник по элементарной математике, Выгодский М.Я., ОГИЗ, Государственное издательство технико-теоретической литературы, Москва, Ленинград 1941 г., с. 251-252 - [2];

-патент на полезную модель RU 15951, опубл. 27.11.2000 - [3].

В решение ФИПС в качестве ближайшего аналога указано правило по патенту [1], имеющее продольные перегородки, обеспечивающие его удобство в работе. По мнению экспертизы из описания к патенту [1] известны все признаки, указанные в пункте 1 формулы заявленного изобретения, кроме следующих признаков: «две заглушки, закрепленные с

противоположных сторон указанного профиля посредством элементов крепления, введенных в профиль с соответствующего его торца». При этом экспертиза отмечает, что продольные перегородки в правиле по патенту [1] расположены с образованием цилиндрических полостей, т.к. по справочнику [2] призма есть частный вид цилиндра. Выполнение полых профилей с соответствующими заглушками на концах, закрепленными посредством элементов крепления, введенных в полости профиля известно из технического решения по патенту [3]. В решении ФИПС также отмечено, что признаки зависимых пунктов 2, 3 формулы изобретения явным для специалиста образом следуют из технических решений по патентам [1] и [3].

Заявитель в своем возражении выразил несогласие с решением ФИПС и отметил, что экспертизой приведено ошибочное толкование признаков: «две из которых... образуют первую продольную цилиндрическую полость» и «две другие... образуют вторую продольную цилиндрическую полость». Так, указанные продольные перегородки в заявлении изобретении образуют полость самостоятельно, без участия иных элементов конструкции, а в техническом решении по патенту [1] образование полостей осуществлено с участием других элементов конструкции - стенок профиля. При этом в возражении указано: «В этой части экспертиза упоминает об образовании полостей, но подменяет понятие «расположены с образованием» понятием «образуют». Вместе с тем разница в этой части представляется очевидной специалисту». Также в возражении отмечено, что особенностью выполнения правила является схождение дополнительных перегородок в одной точке стенки профиля правила, с соответствующим изменением распределения эпюор напряжения в нем и его элементах (перегородках и стенках).

Изучив материалы дела, и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении убедительными.

С учетом даты поступления заявки правовая база для оценки

охраноспособности заявленного изобретения включает указанный выше 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.

В соответствии с пунктом 4 статьи 3 Закона объем правовой охраны, предоставляемой патентом на изобретение, определяется формулой, для толкования формулы изобретения могут использоваться чертежи и описание.

Согласно пункту 1 статьи 4 Закона изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

В соответствии с подпунктом 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 в соответствии с пунктом 3.2.4.2 настоящих Правил;
- 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.

Согласно подпункту 3 пункта 19.5.3. Правил ИЗ не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные на дополнении известного средства какой-либо известной частью, присоединяемой к нему по известным правилам, для достижения технического результата, в отношении которого установлено влияние именно таких дополнений.

В соответствии с подпунктом 7 пункта 19.5.3 Правил, подтверждения известности влияния отличительных признаков на технический результат не требуется, если в отношении этих признаков такой результат не определен заявителем или в случае, когда установлено, что указанный им технический результат не достигается.

Существо изобретения выражено в приведённой выше формуле изобретения, которую Палата по патентным спорам принимает к рассмотрению.

Анализ уровня техники приведенного в решении ФИПС показал следующее.

Наиболее близким аналогом является правило по патенту [1].

Из описания к патенту [1] известно правило, содержащее полый продольный профиль с продольной заглаживающей кромкой, образованной двумя сходящимися друг к другу стенками указанного профиля, внешнюю продольную выемку, выполненную в профиле, причем в полости правила расположены продольные перегородки, две из которых установлены между заглаживающей кромкой и внешней продольной выемкой, соединяют две указанные сходящиеся стенки, две другие перегородки одной стороной соединены со стенкой указанной выемки, а другой стороной соединены стороной полости.

Отличие заявленного правила от известного заключается в том, что:

- профиль правила имеет открытые торцы и две заглушки, закрепленные с противоположных сторон указанного профиля посредством

элементов крепления, введенных в профиль с соответствующего его торца;

- продольные перегородки, соединяющие указанные сходящиеся стенки, образуют первую продольную цилиндрическую полость;
- перегородки одной стороной соединенные со стенкой указанной выемки, а другой стороной с противоположной стороной полости указанного профиля, образуют вторую продольную цилиндрическую полость.

В описании в качестве технического результата указано удобство использования правила за счет правильного расположения центра тяжести относительно рук пользователя.

При этом следует отметить, что признак: «профиль, имеющий открытые торцы и заглушки, закрепленные с противоположных концов указанного профиля посредством элементов крепления введенных в профиль с соответствующего его торца», не влияет на возможность достижения указанного выше технического результата, тем не менее, он известен из технического решения по патенту [3].

Что касается двух других отличительных признаков, то они влияют на возможность достижения технического результата, однако указанная возможность не подтверждена описанием к патенту [1]. Причем в описании к патенту [1] отсутствуют какие-либо сведения о форме полостей и конкретных частях правила, образующих данные полости. Однако можно согласиться с экспертизой, что правило, представленное на графических материалах к патенту [1], выполнено с полостями и продольными перегородками.

Относительно признака: «при этом продольные перегородки, соединяющие указанные сходящиеся стенки, образуют первую продольную цилиндрическую полость» необходимо отметить, что полость, образованная с участием продольных перегородок соединяющих сходящиеся стороны правила изображена на фиг. 3 и 4. При этом можно согласиться с экспертизой в том, что указанная полость, имеющая вид призмы, является

цилиндрической, т.к. согласно справочнику [2] призма является частным случаем выполнения цилиндра. Однако здесь следует обратить внимание на то, что указанная полость в правиле по патенту [1] образована с помощью перегородок и двух стенок профиля правила, что и видно на фиг. 3 и 4 к патенту [1]. При этом известно, что призма - многогранник, у которого две грани - n-угольники (основания призмы), а остальные n граней (боковых) - параллелограммы (см. Большая советская энциклопедия под ред. А.М. ПРОХОРОВА, Советская энциклопедия, Москва, 1975 г., с. 574). Так указанная выше призма имеет в основании четырехугольник и соответственно образована двумя продольными перегородками и двумя стенками правила. А в заявлении изобретении цилиндрическая полость образована двумя продольными перегородками, что подтверждается графическими материалами заявки (см. процитированный выше пункт 4 статьи 3 Закона). Таким образом, первая цилиндрическая полость заявленного изобретения и правила по патенту [1] отличаются элементами, которыми они образованы.

Относительно признака: «две другие перегородки одной стороной, соединенные со стенкой указанной выемки, а другой стороной с противоположной стороной полости указанного профиля, образуют вторую продольную цилиндрическую полость», следует отметить, что полость, образованная с участием продольной перегородки, соединенной со стенкой выемки и противоположной стороной полости изображена только на фиг. 5. Однако как видно на фиг. 5, указанная полость образована тремя перегородками и стенкой выемки. А в заявлении изобретении цилиндрическая полость образована двумя продольными перегородками, что подтверждается графическими материалами заявки (см. процитированный выше пункт 4 статьи 3 Закона). Таким образом, вторая цилиндрическая полость заявленного изобретения и правила по патенту [1] отличаются элементами, которыми они образованы.

В связи с вышеуказанным, заявленное изобретение не следует явным образом из источников информации [1], [2] ,[3] указанных в решении ФИПС, а также из других источников, указанных в отчете о поиске.

Таким образом, в оспариваемом решении отсутствуют сведения об источниках информации, содержащих все существенные признаки заявленной формулы, и о возможности достижения указанного в заявке технического результата.

Исходя из изложенного, экспертиза неправомерно сделала вывод о несоответствии заявленного изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение, поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.09.2007, отменить решение Федерального института промышленной собственности от 08.08.2006, и выдать по заявке №2004120479/03(022164) патент Российской Федерации со следующей формулой изобретения:

(21)2004120479/63

(51)МПК

E04F 21/04 (2006.01)

E04F 21/16 (2006.01)

(57) «1. Правило, содержащее полый продольный профиль с открытыми торцами и продольной заглаживающей кромкой, образованной двумя сходящимися друг к другу стенками указанного профиля, внешнюю продольную выемку, выполненную в профиле, и две заглушки, закрепленные с противоположных сторон указанного профиля посредством элементов крепления, введенных в профиль с соответствующего его торца, отличающееся тем, что в полости указанного профиля расположены четыре дополнительные продольные перегородки, две из которых расположены между заглаживающей кромкой и внешней продольной выемкой, соединяют две указанные сходящиеся стенки и образуют первую продольную цилиндрическую полость, две другие указанные перегородки одной стороной соединены со стенкой указанной выемки, а другой стороной соединены с противоположной стороной полости указанного профиля и образуют вторую продольную цилиндрическую полость.

2. Правило по п. 1, отличающееся тем, что элементы крепления заглушек введены в первую и вторую цилиндрические полости.

3. Правило по любому из п.п. 1, 2, отличающееся тем, что внешние боковые поверхности профиля образованы плоскостями».

☒ Приоритеты:

06.07.2004

(56) RU 35359 У1, 10.01.2004

RU 14049 У1, 27.06.2000

RU 33965 У1, 20.11.2003

RU 33966 У1, 20.11.2003

EP 1308578 A, 07.02.2003

RU 15951 У1, 27.11.2000

Примечание: при публикации сведений о выдаче патента будет использовано описание и чертежи, уточненные заявителем (см. ДОМ 06.10.2005).