

Коллегия палаты по патентным спорам на основании пункта 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), в соответствии с 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 поступившее 02.02.2009 от Леухина Николая Николаевича (далее – заявитель) возражение на решение от 12.12.2008 Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2006126870/11, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Течка», совокупность признаков которого изложена в уточненной заявителем формуле изобретения, поступившей в Роспатент 06.11.2007 в следующей редакции:

«Течка, содержащая короб течки и шторку сверху течки, вложенную свободным концом в короб течки, выполняемую из любого известного материала с жестким или шарнирным креплением в зависимости от материала шторки, отличающаяся тем, что шторка полностью перекрывает короб течки при отсутствии материала в ней и отклоняется от нижней части короба течки лишь в случае наличия веса материала в течке большего чем вес самой шторки.»

По результатам рассмотрения заявки № 2006126870/11 в объеме совокупности признаков приведенной выше формулы Роспатентом

12.12.2008 было принято решение об отказе в выдаче патента, мотивированное следующим.

Согласно решению Роспатента на дату подачи заявки в описании, а также формуле заявленного изобретения отсутствовали такие признаки уточненной формулы, как: «... шторка полностью перекрывает короб течки при отсутствии материала в ней и отклоняется от нижней части короба течки лишь в случае наличия веса материала в течке большего чем вес самой шторки». В соответствии с чем указанные признаки не были приняты к рассмотрению при анализе патентоспособности заявленного изобретения.

В процессе проведения экспертизы заявки по существу было установлено, что поступившая 06.11.2007 от заявителя уточненная формула включает в себя признаки, выраженные альтернативными понятиями, характеризующими два различных варианта выполнения заявленного изобретения.

Один из указанных альтернативных вариантов выполнения заявленного предложения, согласно решению Роспатента, не соответствует условию патентоспособности «новизна», в результате известности всех характеризующих его признаков из авторского свидетельства СССР № 821332 A1, МПК B65G 11/00, опубл. 15.04.1981 (далее – [1]).

Для второго альтернативного варианта выполнения заявленного изобретения техническое решение, описанное в авторском свидетельстве [1], является, согласно решению Роспатента, наиболее близким аналогом. При этом признаки данного варианта заявленного изобретения, отличающие его от наиболее близкого аналога [1], в соответствии с доводами, изложенными в решении об отказе в выдаче патента, присущи техническому решению, охарактеризованному в

авторском свидетельстве СССР № 931601 A1, МПК B65G 11/00, опубл. 30.05.1982 (далее – [2]). Таким образом, в соответствии с решением Роспатента, указанный альтернативный вариант выполнения заявленного изобретения не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

На указанное решение об отказе в выдаче патента на изобретение в палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса 02.02.2009 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с данным решением, указывая следующее.

По мнению заявителя, признаки, включенные им в откорректированную формулу, рассмотренную в решении Роспатента, очевидным образом присущи заявленному изобретению и направлены на то, чтобы «... заставить тормозить материал и препятствовать его выходу за пределы течки ...», что не обеспечивают технические решения, охарактеризованные в источниках информации [1] и [2].

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-І, 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, утвержденными 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 1 статьи 4 Закона изобретению представляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 19.5.2 Правил ИЗ, проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 19.5.2 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.

Согласно подпункту 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; 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, и анализ уровня техники с целью установления известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

В соответствии с подпунктом 7 пункта 19.5.3 Правил ИЗ 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.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 22.3 Правил ИЗ, при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено. При этом согласно подпункту 2 пункта 22.3 Правил ИЗ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования.

В соответствии с подпунктом 7 пункта 3.3.1 Правил ИЗ признак в формуле изобретения может быть выражен в виде альтернативы при условии, что при любом допускаемом указанной альтернативой выборе в совокупности с другими признаками,ключенными в формулу изобретения, обеспечивается получение одного и того же технического результата.

Согласно подпункту 2 пункта 3.3.2.4 Правил ИЗ допускается

характеризовать в одном независимом пункте формулы несколько изобретений - вариантов, если они различаются только такими признаками, которые выражены в виде альтернативы.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 19.5 Правил ИЗ в том случае, когда в предложенной заявителем формуле содержится признак, выраженный альтернативными понятиями, проверка патентоспособности проводится в отношении каждой совокупности признаков, включающей одно из таких понятий.

Согласно подпункту 4 пункта 19.8 Правил ИЗ, если установлено, что одно из заявленных изобретений, охарактеризованных в формуле (в разных независимых ее пунктах или в одном) или одна из совокупностей признаков, включающих разные альтернативные признаки, признаны не соответствующими условиям патентоспособности и заявитель отказывается скорректировать или исключить из формулы характеристику этого изобретения, принимается решение об отказе в выдаче патента.

В соответствии с пунктом 1 статьи 20 Закона заявитель имеет право внести в документы заявки исправления и уточнения без изменения сущности заявленного изобретения. 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 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.

Существо изобретения выражено в приведенной выше однозвездной формуле, независимый пункт которой включает в себя признаки, выраженные альтернативными понятиями, характеризующими возможность выполнения заявленного изобретения со шторкой, имеющей либо жесткое, либо шарнирное крепление.

Анализ формулы заявленного изобретения на основании доводов, содержащихся в решении экспертизы и возражении заявителя, показал, что признаки, включенные заявителем в отличительную часть уточненной формулы, в том виде как они в ней изложены, отсутствовали на дату подачи заявки в формуле и описании. Следует отметить, что признаки первоначального описания, согласно которым «... при отсутствии материала в коробе течки 1 шторка 2 соприкасается в нижней части короба течки 1 с коробом течки 1 ...», не тождественны признакам уточненной формулы, характеризующим полное перекрытие шторкой короба течки при отсутствии в нем материала, т.к. полное перекрытие короба течки подразумевает соприкосновение шторки и с боковыми частями короба, о чем в первоначально представленных материалах заявки нет упоминания. Также указание в первоначальном описании на то, что в процессе работы течки «... шторка 2 отклоняется на величину проходящего материала ...», не тождественно признакам уточненной формулы, согласно которым, шторка отклоняется «... лишь в случае наличия веса материала ... большего чем вес самой шторки», т.к. шторка может отклоняться на величину проходящего материала и в случае меньшего веса последнего, например, при перемещении материала с достаточно большой для этого скоростью. Таким образом, признаки ограничительной части уточненной формулы изобретения не могут быть приняты во внимание при анализе соответствия его условиям патентоспособности (см. пункт 1 статьи 20 и пункт 2 статьи 21 Закона).

Анализ признаков уточненной формулы заявленного изобретения на основании доводов, содержащихся в решении экспертизы и возражении заявителя, без учета признаков выходящих за пределы первоначальных материалов заявки, показал следующее.

Из авторского свидетельства [1] известен гравитационный желоб, т.е. течка, состоящий из короба для транспортировки различных материалов и вложенной в него свободным кольцом шторки, размещенной поверх перемещаемого материала.

Шторка согласно авторскому свидетельству [1] обеспечена шарнирным креплением. Таким образом, техническому средству, описанному в источнике информации [1], присущи признаки, идентичные всем признакам заявленной формулы, характеризующим один из альтернативных вариантов выполнения заявленного изобретения, включая характеристику назначения. В соответствии с чем заявленное изобретение не может быть признано соответствующим условию патентоспособности «новизна» (см. подпункт 4 пункта 19.5.2 Правил ИЗ и пункт 1 статьи 4 Закона).

Что касается другого альтернативного варианта выполнения заявленного изобретения, согласно которому крепление шторки выполнено жестким, то выполнение этого крепления шторки является единственным отличием заявленного изобретения от технического решения по авторскому свидетельству [1]. Однако выполнение крепления эластичной шторки к коробу течки жестким известно из авторского свидетельства [2]. Также следует отметить, что технический результат в отношении признаков, характеризующих в заявлении изобретении метод крепления шторки, заявителем не определен, т.е. подтверждения известности влияния отличительных признаков на технический результат при анализе патентоспособности не требуется

(см. подпункт 7 пункта 19.5.3 Правил ИЗ). Таким образом, заявленное изобретение не может быть признано соответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень» (см. подпункт 2 пункта 19.5.3 Правил ИЗ и пункт 1 статьи 4 Закона).

Дополнительно можно отметить, что в техническом решении по авторскому свидетельству [1] шторка при отсутствии материала в коробе течки полностью перекрывает короб, что наглядно видно на графических материалах к авторскому свидетельству [1].

Таким образом, возражение не содержит оснований для признания заявленных вариантов изобретения отвечающими условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 4 Закона.

В соответствии с вышесказанным коллегия палаты по патентным спорам не находит оснований для отмены решения об отказе в выдаче патента на изобретение.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.02.2009, решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 12.12.2008 об отказе в выдаче патента на изобретение оставить в силе.