

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 ст. 1248 части четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее - Кодекс), 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 Щепочкиной Юлии Алексеевны (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 15.06.2009, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) об отказе в выдаче патента Российской Федерации на изобретение по заявке №2007131860/12, при этом установлено следующее.

Заявлен «Диск», совокупность признаков которого изложена заявителем в скорректированной формуле изобретения, поступившей в Роспатент 15.08.2008, в следующей редакции:

«Диск, содержащий обод, полое тело, выполненное в виде двояковыпуклой линзы с верхней и нижней аэродинамическими поверхностями, элементы крепления, отличающийся тем, что в полости размещен ротор, имеющий возможность вращения вокруг центральной оси от привода с пусковым приспособлением, кнопка которого расположена в отверстии обода».

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

В решении Роспатента от 22.05.2009 об отказе в выдаче патента указано, что скорректированная формула содержит признак, отсутствующий в материалах заявки, представленных заявителем на дату подачи заявки, а именно: «кнопка которого расположена в отверстии обода». В связи с этим

при проверке соответствия формулы изобретения на соответствие условиям патентоспособности упомянутый признак не учитывался.

Далее в решении об отказе в выдаче патента отмечено, что совокупность признаков, представленная заявителем в принятой к рассмотрению формуле изобретения, известна из уровня техники, а именно из патентного документа US 5522780 А, опубл. 04.06.1996 (далее – [1]), который является наиболее близким аналогом предложенного изобретения, и патентного документа US 3477168, опубл. 11.11.1969 (фиг. 1 колонка 2 строки 53-65) (далее – [2]). При этом признаки, раскрытые в патентном документе [2] и совпадающие с отличительными признаками предложенного изобретения, оказывают влияние на достижение указанного заявителем технического результата. Таким образом, в решении сделан вывод о несоответствии предложенного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, и в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал возражение в палату по патентным спорам.

В возражении отмечено, что представленная в Роспатент 17.11.2008 заменяющая страница 2 описания изобретения относится не к дополнительным, а первоначальным материалам заявки. Заявитель считает, «что произошла элементарная путаница с этим листом, поскольку в ФИПС были направлены одновременно две заявки под одним и тем же названием «Диск». Это легко выясняется простым сравнением числа позиций на фигурах и в описании». Таким образом, по мнению заявителя, все признаки скорректированной формулы, поступившей в Роспатент 15.08.2008, содержатся в первоначальных материалах заявки. Кроме того, в своем возражении заявитель предлагает считать «задачей изобретения... придание спортивному диску более устойчивого положения при полете».

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам

установила следующее.

С учетом даты поступления заявки правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает Патентный закон 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), 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.

Согласно пункту 1 статьи 4 Закона изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. 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 (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 случае наличия в числе отличительных наряду с признаками, влияющими на возможность достижения технического результата, также признаков, которые необходимы лишь для получения результата, не являющегося техническим, или результата, который не может быть признан относящимся к средству, воплощающему изобретение, с учетом положений подпункта (1.1) пункта 3.2.4.3 настоящих Правил, последние не принимаются во внимание при проверке изобретательского уровня.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 20 Правил ИЗ при поступлении дополнительных материалов, представленных заявителем по собственной инициативе или по запросу федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и принятых к рассмотрению, проверяется, не изменяют ли они сущность заявленного изобретения. Дополнительные материалы признаются изменяющими сущность заявленного изобретения, если они содержат подлежащие включению в формулу признаки, не раскрытые на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи. Признаки считаются подлежащими включению в формулу изобретения не только в том случае, когда они содержатся в представленной заявителем уточненной формуле, но и когда заявитель лишь указывает на необходимость включения в формулу изобретения таких признаков. 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 представленной в этих дополнительных материалах формулы изобретения, но без учета признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи.

Существо заявляемого изобретения выражено в приведённой выше формуле, которую коллегия палаты по патентным спорам принимает к рассмотрению, за исключением признака «кнопка которого расположена в отверстии обода», изменяющего сущность заявленного изобретения (см. процитированный выше подпункт (3) пункта 20 Правил ИЗ).

В отношении заменяющей страницы 2 описания, представленной заявителем в Роспатент 17.11.2008, необходимо отметить следующее.

Описание заявки №2007131860/12 на дату подачи состояло из двух страниц, формула была представлена на одной странице, поясняющие фигуры 1-3 также были представлены на одной странице. Стр. 1 описания упомянутой заявки заканчивается предложением «Торец оси имеет контактную поверхность 9, вы-...», стр. 2 начинается с предложения «...полненную, например, в виде лунки, для получения импульса вращения, например, от насадка e на вал f электродвигателя A », т.е. текст стр. 2 описания имеет смысловое продолжение стр. 1. Позиции 1-9 и обозначения $A-e$, проставленные на фигурах 1-3 полностью соответствуют страницам 1 и 2 описания. Что касается заменяющей страницы 2 описания, то ее текст по смыслу не подходит к странице 1 и не является ее продолжением, поскольку начинается как: «...ной в спираль пружиной 10». Кроме того, скорректированная стр. 2 описания содержит позиции 10, 11, 12,

отсутствующие на фигурах 1-3 рассматриваемой заявки.

Таким образом, заменяющая страница 2 не относится к заявке №2007131860/12.

Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в решении Роспатента, касающихся несоответствия заявленного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень» показал следующее.

Ближайшим аналогом предложенного изобретения является патентный документ [1].

Из патентного документа [1] известен диск, содержащий обод, полое тело, выполненное в виде двояковыпуклой линзы с верхней и нижней аэродинамическими поверхностями, элементы крепления.

Отличие заявленного изобретения от наиболее близкого аналога заключается в том, что в полости диска размещен ротор, имеющий возможность вращения вокруг центральной оси от привода с пусковым приспособлением.

Согласно описанию заявки, задачей изобретения является расширение ассортимента спортивных дисков. Технический результат от использования заявленного устройства не определен в описании заявки. Проанализировав описание изобретения можно сделать вывод, что благодаря наличию в полости диска ротора, имеющего возможность вращения от привода, обеспечивается более устойчивое положение при полете диска. При этом в возражении отмечено, что «задачей изобретения является придание спортивному диску более устойчивого положения».

Однако из уровня техники известно устройство по патентному документу [2], в котором в полости диска размещен ротор, имеющий возможность вращения вокруг центральной оси от привода с пусковым приспособлением.

Наличие данных признаков, в известном устройстве также как и в

предложенном диске позволяет обеспечить диску более устойчивое положение при полете, а также расширить ассортимент спортивных дисков.

В связи с вышеуказанным, можно сделать вывод о том, что заявленное изобретение явным образом следует из источников информации [1] и [2], известных из уровня техники. Причем в источнике информации [2] подтверждена известность влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения на указанный заявителем технический результат.

Таким образом, возражение не содержит оснований для признания предложенного изобретения соответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 15.06.2009, решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 22.05.2009 оставить в силе.