

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенным в действие с 01.01.2008 в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56 и зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Щепочкиной Юлии Алексеевны, Россия (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 16.06.2008, на решение федеральной службы по интеллектуальной собственности патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) об отказе в выдаче патента Российской Федерации по заявке №2006141738/12 на изобретение, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Пищий узел» совокупность признаков, которого изложена в формуле изобретения, представленной заявителем в первичных материалах заявки в следующей редакции:

«Пищий узел, содержащий пишущую головку, баллон с наполнителем, отличающийся тем, что на внутреннюю поверхность баллона нанесен слой ароматического вещества».

По результатам рассмотрения указанной формулы изобретения Роспатент принял решение от 21.01.2008 об отказе в выдаче патента из-за несоответствия заявленного изобретения условию патентоспособности «новизна» в соответствии со статьей 1350 Кодекса.

Этот вывод мотивирован тем, что, известное из уровня техники техническое решение (патент RU № 40955U1, В43К 5/04, 2004 [1]) содержит признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения.

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента об отказе в выдаче патента на изобретение и в своем возражении отметил, что «в противопоставленном экспертизой патенте [1] описано пишущее устройство, содержащее пишущий узел, вокруг которого размещен гигроскопический материал, пропитанный ароматным составом», в то время как «в заявлении устройстве («пишущий узел») слой ароматического вещества нанесен на внутреннюю поверхность баллона, что указывает на явные отличительные признаки заявленного устройства от известного из патента [1] устройства».

Таким образом, по мнению заявителя, предложенное техническое решение полностью соответствует условию патентоспособности «новизна».

Проведение заседания коллегии палаты по патентным спорам было назначено на 02.02.2009. Заявителю было направлено уведомление в соответствии с пунктом 3.1 Правил ППС.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам 29.05.2008 заявитель отсутствовал. Однако согласно пункту 4.3 Правил ППС, неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленного о дате и месте проведения заседания коллегии, не может являться препятствием к рассмотрению дела.

Изучив материалы дела коллегия палаты по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты поступления заявки правовая база для проверки патентоспособности заявленного изобретения включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 07.02.2003 №22-ФЗ, введенным в действие с 11.03.2003 (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 за №4852 (далее – Правила-ИЗ) и вышеупомянутые Правила ППС.

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.

Согласно подпункту (1) пункта 19.5.2. Правил ИЗ, поверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения.

В соответствии с подпунктом (4) пункта 19.5.2., 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 соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС в случае отмены оспариваемого решения при рассмотрении возражения, предусмотренного пунктом 1.1 Правил ППС, принятого по результатам поиска, проведенного не в полном объеме, решение Палаты по патентным спорам должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

Коллегия палаты по патентным спорам при установлении соответствия заявленного изобретения условию патентоспособности «новизна» приняла к рассмотрению вышеприведенную формулу изобретения.

Анализ доводов возражения и доводов, приведенных в решении об отказе в выдаче патента на изобретение, показал следующее.

Из уровня техники известно средство [1] того же назначения, что и заявленное изобретение, которому присущи следующие идентичные признаки,

содержащиеся в предложенной заявителем формуле изобретения: «пишущая головка, баллон с наполнителем».

Заявленное изобретение отличается от известного из источника [1] решения тем, что «на внутреннюю поверхность баллона нанесен слой ароматического вещества», т.е. данный отличительный признак не присущ известному средству (и не следует) из источника [1].

Таким образом, в решении об отказе в выдаче патента на изобретение не указано средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, в связи с этим вывод экспертизы о несоответствии заявленного изобретения условию патентоспособности «новизна» нельзя признать обоснованным (пункт 19.5 (4) Правил ИЗ).

Поскольку указанный отличительный признак заявленного изобретения не был учтен экспертизой при проведении информационного поиска (поиск проведен не в полном объеме), в соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС материалы заявки были направлены для проведения дополнительного информационного поиска в объеме формулы, представленной заявителем в первичных материалах заявки и приведенной выше в настоящем решении. Заседание коллегии палаты по патентным спорам было перенесено и назначено на 28.05.2009, о чем заявитель был уведомлен должным образом.

В представленном отчете по результатам проведенного дополнительного информационного поиска для определения уровня техники в полном объеме, как это предусмотрено пунктом 22.4 Правил ИЗ, не указано известных технических решений, обуславливающих несоответствие заявленного изобретения условиям патентоспособности, установленным Законом.

Приведенная выше формула изобретения отвечает требованиям пункта 3.3 Правил ИЗ по ее составлению.

Каких-либо иных обстоятельств, препятствующих признанию заявленного изобретения патентоспособным, коллегией палаты по патентным спорам не выявлено.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 16.06.2008, отменить решение Роспатента об отказе в выдаче патента от 21.01.2008, выдать патент Российской Федерации на изобретение "Пищущее устройство" со следующей формулой:

Форма № 81а ИЗ

(21) 2006141738/12

(51) МПК

В 43 К 5/02 (2006.01)

В 43 К 8/03 (2006.01)

(57) «Пишущий узел, содержащий пишущую головку, баллон с наполнителем, отличающийся тем, что на внутреннюю поверхность баллона нанесен слой ароматического вещества».

(56)

US 2004/0028459 A1, 12.02.2004

JP 20002219893 A, 08.06.2002

JP 08-337091 A, 24.12.1996

JP 2002-293090 A, 09.10.2002

JP 2002154298 A, 28.05.2002

Примечание: При публикации сведений о выдаче патента будут использованы описание и реферат в редакции заявителя, представленной в первичных материалах заявки.

Приложение: сведения о порядке уплаты патентных пошлин на 1 л. в 1 экз.