

Палата 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 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 «СПИД ФРАНС» (далее – заявитель), поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.09.2007 на решение Федерального института промышленной собственности (далее – ФИПС) об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2004110045/12, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение "Режущая нить машины для обрезки кустов и для газонокосилки", совокупность признаков которого изложена в формуле изобретения, приведенной в ответе заявителя, поступившем в ФИПС 27.12.2006 в следующей редакции:

«1. Режущая нить для кустореза и газонокосилки, содержащая центральное ядро круглого сечения (стр. 4) и по меньшей мере одно режущее ребро, расположенное в наружной или периферийной части нити (стр. 6 абзац 2 сверху), при этом каждое режущее ребро содержит зубцы, сформированные на каждом продольном режущем ребре нити.

2. Режущая нить по п.1, содержащая центральное ядро круглого сечения и четыре продольных режущих ребра, расположенных крестообразно (стр. 4).

3. Режущая нить по п.1, в которой каждое продольное режущее ребро, содержит зубцы, следующие один за другим по длине этого режущего ребра.

4. Режущая нить по п.3, в которой зубцы одинаковы на всех режущих ребрах, но расположены на одном режущем ребре со сдвигом в продольном

направлении по отношению к другому.

5. Режущая нить по п.3, в которой режущие зубцы различны на разных режущих ребрах.

6. Режущая нить по любому из п.п. 1-4, в которой все режущие зубцы имеют одинаковые форму и высоту.

7. Режущая нить по любому из п.п. 1-4, в которой режущие зубцы имеют неодинаковые форму или высоту и могут повторяться с разным шагом.

8. Режущая нить по любому из п.п. 1-4, в которой режущие зубцы имеют выпуклый или вогнутый скругленный профиль.

9. Режущая нить по любому из п.п.1-4, содержащая волнистость на указанных режущих ребрах».

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

По результатам рассмотрения ФИПС принято решение от 14.03.2007 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 4186239 A (далее - документ /1/).

В подтверждение известности признаков, содержащихся в зависимых пунктах формулы изобретения, в решении ФИПС дополнительно указаны следующие источники информации:

- описание к патентному документу WO 97/43469 A1, опубл. 20.11.1997, (далее - документ /2/);

- описание к патентному документу SU 859511 A, опубл. 30.08.1981, (далее - документ /3/).

По мнению экспертизы, в п.1 вышеприведенной формулы заявленного изобретения геометрическая форма выполнения заявленной нити описана

таким образом, что она полностью совпадает с формой выполнения нити, раскрытой в описании к документу /1/, при этом признаки, указанные в зависимых пунктах формулы, известны из описаний к документам /2/ и /3/.

В своем возражении заявитель выразил несогласие с решением ФИПС.

В возражении указано, что в документе /1/ описывается режущая нить, на поверхности которой с равномерными промежутками выполнены поперечные надрезы для исключения растрепывания волокон, из которых состоит нить.

В соответствии с заявленным изобретением нить в поперечном разрезе имеет сечение круглой или другой формы с зубцами, выступающими из этого круглого сечения (фиг. 1 - 5), а в продольном разрезе - также содержащее зубцы, выступающие из упомянутого круглого сечения (фиг. 1 - 5).

Заявитель указывает на известность определений терминов «зубец» и «зуб», приведенных на сайтах «*dictiionary.com*» и «*Cambridge Dictionnaries Online*», согласно которым зубец: «Выступающая часть, похожая на зуб по форме или функции, как на расческе, шестерне или пиле» (далее – определение /3/) или «Небольшой заостренный выступ вдоль кромки, в частности, листка» (далее – определение /4/), зуб - «Любой из ряда заостренных элементов, выступающих наружу из кромки инструмента или детали оборудования, таких как гребенка, пила или застежка-молния» (далее – определение /5/).

Кроме того, в возражении приводятся определения из толкового словаря русского языка, Ожегов С.И. и др. Москва, 1995:

«зубец» (с.229) - выступ, обычно острый, на инструменте, орудии, части машины (далее – определение /6/);

«острый» (стр.456) - отточенный, хорошо режущий, колющий, но не обязательно остроконечный (далее – определение /7/);

«остроконечный» (стр. 456) - заканчивающийся острием, имеющий

острый конец (далее – определение /8/).

В возражении указано, что нить в соответствии с заявленным изобретением в поперечном разрезе имеет сечение круглой, а также другой формы – с заостренными элементами (зубцами), выступающими из этого круглого сечения (фиг. 1, 5), тогда как в описании к документу /1/ раскрыта нить, имеющая овальное сечение, сечение с двойными, тройными или счетверенными закругленными ветвями.

По мнению заявителя в документе /1/, с учетом указанных определений, элементы, образованные за счет надрезов, чередованием впадин и плоских зон на волокнистой нити для исключения растягивания (кол. 6, стр. 3-5 документа /1/), не могут рассматриваться как заостренные зубцы.

Из документа /1/, по мнению заявителя, не очевидны формы выполнения зубцов скругленного вогнутого или скругленного выпуклого профиля, или треугольной формы на режущих ребрах нити с центральным ядром круглого сечения.

Заявитель просит принять к рассмотрению измененную формулу изобретения, в отличительную часть независимого пункта 1 которой включены альтернативные варианты форм режущих зубцов.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании представителей сторон, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

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 19.5.2 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 (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 пунктом 19.5.(2) 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.

Анализ представленных в возражении доводов, а также доводов и противопоставлений, приведенных в решении ФИПС при проверке заявленного изобретения на соответствие его условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Согласно приведенной выше формуле изобретения, рассмотренной в решении ФИПС, режущая нить содержит «...центральное ядро круглого сечения и по меньшей мере одно режущее ребро...».

Словосочетание «по меньшей мере» в данной формулировке означает, что заявленная нить может содержать как одно, так и несколько режущих

ребер, т. е. такая формулировка характеризует, по сути, альтернативные признаки, из которых первая альтернатива (ядро круглого сечения и ... одно режущее ребро) в решении ФИПС вообще не анализировалась.

Признаки формулы заявленного изобретения «ядро круглого сечения и ... одно режущее ребро» не известны из документа /1/.

В решении экспертизы указано на известность из описания документа /1/ режущей нити, содержащей несколько ребер, однако в описании документа /1/ отсутствуют сведения о режущей нити, содержащей одно ребро, что обуславливает неправомерность решение ФИПС хотя бы по указанной выше причине.

В отношении признаков п. 1 формулы изобретения в части второй альтернативы, характеризующей нить с несколькими режущими ребрами, и доводов заявителя и экспертизы в этой части необходимо отметить следующее.

Доводы заявителя о том, что в известной из документа /1/ режущей нити элементы 35, образованные вырезами 40, не могут рассматриваться как заостренные зубцы в смысле определений /3/-/8/, являются убедительными.

Как правильно показано заявителем, определения /3/-/8/ раскрывают содержание понятия «зубцы» в смысле острых выступов с режущей функцией, что подтверждено описанием, чертежами и формулой заявленного изобретения, тогда как в описании документа /1/ отсутствуют сведения о наличии у нити зубцов вообще, и в частности о наличии у неё хотя бы элементов, которые можно было бы охарактеризовать в смысле указанных определений понятия «зубцы».

В документе /1/ раскрыта нить кусторезной машины, имеющая связанные соответственно между собой 2, 3 и 4 ветви, которые можно рассматривать как ребра, при этом на этих ребрах выполнены вырезы 40 по длине нити, предназначенные для исключения растрепывания нити. Вырезы

40 отделяют на ребрах известной нити участки - элементы 35, что предотвращают растрепывание - отслоение наружных фрагментов материала нити на длину, превышающую расстояние между этими вырезами, т. е. по сути на длину элемента 35.

Элементы 35, вопреки утверждению экспертизы, представляют собой протяженные (в сравнении с глубиной образующих их вырезов) участки, которые ни по форме, ни по функции не соответствуют смысловому содержанию понятия «зубец», раскрытому в поясняющих определениях /3/-/8/.

Следует также согласиться с мнением заявителя о том, что из документа /1/ не очевидны формы выполнения зубцов скругленного вогнутого или скругленного выпуклого профиля, или треугольной формы на режущих ребрах нити с центральным ядром круглого сечения.

В отношении признака формулы заявленного изобретения «центральное ядро круглого сечения» необходимо отметить следующее.

Согласно словарю под ред. Ушакова Д. Н., издание 1935-40 г.г., © 2007 Яндекс (электронная версия) ядро - внутренняя, средняя, центральная часть чего-н. (спец.).

Не требует подтверждения то обстоятельство, что понятие «круглый» предполагает выпуклую поверхность предмета, охарактеризованного таким определением.

В материалах рассматриваемой заявки описание центрального ядра круглого сечения иллюстрируется чертежами, на которых однозначно показаны участки выпуклой (цилиндрической) поверхности этого круглого ядра, расположенные между продольными режущими ребрами.

В документе /1/ нет сведений о наличии в известной нити центрального ядра круглого сечения, причем из чертежей документа /1/ следует, что участки нити расположенные между её продольными ребрами являются

вогнутыми, т. е. центральное ядро этой нити никак не может характеризоваться понятием «круглое».

Более того, в переводе описания и формулы изобретения документа /1/, представленном к возражению, есть упоминание о некоей оси, расположенной по центру известной нити, которая, если соотнести её с центральным ядром, не является круглой, а согласно переводу реферата документа /1/ имеет неровное или изменяющееся поперечное сечение.

Доводы экспертизы о том, что в сечение известной нити (фиг. 9, 11 документа /1/) «со всей очевидностью может быть вписана окружность» не являются подтверждение того, что в известной из документа /1/ нити действительно имеется центральное ядро круглой формы.

Со всей очевидностью в сечение известной нити можно также вписать не только окружность, но и, например, овал или многоугольник (необязательно правильный).

Что касается приведенной в возражении измененной формулы изобретения, то она не может быть принята к рассмотрению в рамках представленного возражения, т. к. предполагает проведение в отношении этой формулы дополнительной экспертизы по существу, что не входит в соответствии с Правилами ППС в компетенцию Палаты по патентным спорам, при этом следует учесть, что решение ФИПС принято в отношении другой (приведенной выше) формулы изобретения и не является правомерным.

Относительно предложения заявителя, приведенного в его особом мнении от 02.10.2008, касающегося внесения изменений в редакцию формулы изобретения, которая была рассмотрена в решении ФИПС и на заседании коллегии, следует отметить, что изменение формулы изобретения после заседания коллегии, по результатам которого уже вынесено решение, не предусмотрено Правилами ППС.

В результате рассмотрения материалов возражения установлено, что в решение ФИПС не приведено достаточных оснований для вывода о несоответствии изобретения, охарактеризованного в рассмотренной экспертизой формуле, условию новизны, поскольку из документа /1/ не следует известность указанных в п.1 приведенной выше формулы заявленного изобретения признаков: нить имеет центральное ядро круглого сечения и одно режущее ребро со сформированными на нем зубцами, нить содержит центральное ядро круглого сечения, а режущие ребра имеют зубцы, сформированные на каждом режущем ребре.

Таким образом, решение ФИПС об отказе в выдаче патента, мотивированное несоответствием заявленного изобретения условию патентоспособности «новизна», неправомерно.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить возражение от 13.09.2007, отменить решение ФИПС от 14.03.2007 и выдать патент по заявке № 2004110045/12 на изобретение «Режущая нить машины для обрезки кустов и для газонокосилки» со следующей формулой изобретения:

81aИЗ

(21) 2004110045/63

(51) МПК A01D 34/412, 34/416, A01G 23/06

(57) «1. Режущая нить для кустореза и газонокосилки, содержащая центральное ядро круглого сечения (стр. 4) и, по меньшей мере, одно режущее ребро, расположенное в наружной или периферийной части нити (стр. 6 абзац 2 сверху), при этом каждое режущее ребро содержит зубцы, сформированные на каждом продольном режущем ребре нити.

2. Режущая нить по п.1, содержащая центральное ядро круглого сечения и четыре продольных режущих ребра, расположенных крестообразно (стр. 4).

3. Режущая нить по п.1, в которой каждое продольное режущее ребро, содержит зубцы, следующие один за другим по длине этого режущего ребра.

4. Режущая нить по п.3, в которой зубцы одинаковы на всех режущих ребрах, но расположены на одном режущем ребре со сдвигом в продольном направлении по отношению к другому.

5. Режущая нить по п.3, в которой режущие зубцы различны на разных режущих ребрах.

6. Режущая нить по любому из п.п. 1-4, в которой все режущие зубцы имеют одинаковые форму и высоту.

7. Режущая нить по любому из п.п. 1-4, в которой режущие зубцы

имеют неодинаковые форму или высоту и могут повторяться с разным шагом.

8. Режущая нить по любому из п.п. 1-4, в которой режущие зубцы имеют выпуклый или вогнутый скругленный профиль.

9. Режущая нить по любому из п.п.1-4, содержащая волнистость на указанных режущих ребрах».

☒ Приоритеты:

(56) US 4186239 A, 29.01.1980

WO 97/43469 A1, 20.11.1997

SU 356121 A, 30.11.1972

US 3587679 A, 28.06.1972

SU 859511 A, 30.08.1981

Примечание: при публикации сведений о выдаче патента будет использовано описание в первоначальной редакции заявителя.

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