

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) 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 ДАЙ, Цзяньлинь (далее – заявитель), поступившее 04.07.2016 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 23.12.2014 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2012105774/12, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Волан» с приоритетом от 21.08.2009, совокупность признаков которого изложена в скорректированной формуле, представленной в ответе заявителя 23.10.2014, в следующей редакции:

«1. Волан, содержащий: головку, опору для перьев, содержащую множество элементов, соединяющих перья, и перьевого элемент, соединенные вместе, где указанная головка и указанная опора для перьев могут быть выполнены и сформированы в виде единого целого за один этап или могут быть изготовлены независимо на разных этапах, и затем соединены друг с другом, причем указанный перьевого элемент вставлен в соответствующий элемент, соединяющий перья, указанной опоры для перьев.

2. Волан по п.1, отличающийся тем, что указанная опора для перьев, которая изготовлена с помощью отливки в форме, содержит множество элементов, усиливающих юбку.

3. Волан по п.1, отличающийся тем, что указанный перьевой элемент изготовлен из перьев, выбранных из группы, включающей натуральные гусиные перья, маховые перья первого порядка утиных крыльев или синтетические материалы, где указанный перьевой элемент содержит верхнюю часть, ограничивающую перьевую деталь, и нижнюю часть, ограничивающую стержневой элемент, и стержневую часть, которая покрыта усиливающими материалами снаружи, изнутри или снаружи и изнутри, где указанный усиливающий материал для покрытия стержневой части изнутри является макромолекулярным полимером и указанный усиливающий материал для покрытия стержневой части снаружи является усиливающим клеем.

4. Волан по п.1, отличающийся тем, что указанный стержневой элемент указанной нижней части указанного перьевого элемента вставлен в указанный элемент, соединяющий перья, указанной опоры для перьев и удерживается на месте с помощью клея или елочной конструкции.

5. Волан по п.1, отличающийся тем, что указанная головка является традиционной головкой или головкой со съемным наконечником, расположенной на ней.»

По результатам рассмотрения данной формулы экспертизой было принято решение об отказе в выдаче патента 23.12.2014 из-за несоответствия заявленного изобретения по одному из альтернативных вариантов (альтернатива 1 – выполнение головки и опоры для перьев в виде единого целого) независимого пункта 1 формулы, условию патентоспособности "изобретательский уровень", и несоответствия заявленного изобретения по другому альтернативному варианту (альтернатива 2 – выполнение головки и опоры для перьев независимо на разных этапах, и затем соединенных друг другом) независимого пункта 1 формулы условию патентоспособности "изобретательский уровень".

При вынесении решения Роспатента от 23.12.2014 об отказе в выдаче патента на изобретение к рассмотрению была принята вышеприведенная формула.

В решении Роспатента сделан вывод о том, что заявленный волап не соответствует условиям патентоспособности ввиду известности из уровня техники следующих документов:

- US 3752479 А, опубл. 14.08.1973 (далее – [1]);
- CN 2873268 У, опубл. 28.02.2007 (далее – [2]).

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение заявителем 04.07.2016 было подано возражение в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса, в котором заявитель выражает несогласие с выводами решения Роспатента.

Заявитель отмечает, что в источниках информации [1] и [2] не раскрыты признаки, характеризующие то, что перьевые элементы вставлены в соответствующие элементы, соединяющие перья, опоры для перьев.

Изучив материалы дела и, заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (26.10.2009) правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает Кодекс, Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008г. № 327 и зарегистрированный в Минюсте РФ 20 февраля 2009г., рег. № 13413 (далее – Регламент ИЗ).

Согласно подпункту 1 пункта 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно пункту 2 статьи 1350 Кодекса изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно подпункту 2 пункта 1350 Кодекса изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники.

Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно подпункту 2 пункта 26.3 Регламента ИЗ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, в частности, для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования.

Согласно подпункту 1 пункта 24.5.2 Регламента ИЗ проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков изобретения, содержащихся в независимом пункте формулы.

Согласно подпункту 4 пункта 24.5.2 Регламента ИЗ изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники раскрыто средство, которому присущи все признаки изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем.

Согласно подпункту 1 пункта 24.5.3. Регламента ИЗ изобретение явным образом следует из уровня техники, если оно может быть признано созданным путем объединения, изменения или совместного использования

сведений, содержащихся в уровне техники, и/или общих знаний специалиста.

Согласно подпункту 2 пункта 24.5.3. Регламента ИЗ изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе указанной выше проверки не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Согласно подпункту 7 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ в случае наличия в формуле изобретения признаков, в отношении которых заявителем не определен технический результат, или в случае, когда установлено, что указанный им технический результат не достигается, подтверждения известности влияния таких отличительных признаков на технический результат не требуется.

Согласно подпункту 2 пункта 24.5 Регламента 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.

Существо заявленного предложения выражено в приведенной выше формуле, которую коллегия принимает к рассмотрению.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и в возражении, показал следующее.

Заявитель на с. 3-4 возражения, указал в качестве результатов, достигаемых заявленным решением более простое изготовление волана и более дешевое изготовление.

Результат, заключающийся в более дешевом изготовлении не может рассматриваться в качестве возможного технического результата, поскольку не представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства (см. п. 10.7.4.3.(1.1) Регламента), а является экономической характеристикой.

Что касается результата, заключающегося в более простом изготовлении волана, то в описании отсутствует причинно-следственная связь между совокупностью признаков формулы и этим техническим результатом, что является нарушением п. 10.7.4.3.(1.1) Регламента.

В отношении доводов заявителя, заключающихся в том, что в патентном документе [1] не раскрыто то, что перьевые элементы вставлены в соответствующие элементы, соединяющие перья, опоры для перьев, следует отметить, что в формуле отсутствуют признаки, характеризующие то, какой именно используется тип опорных элементов для перьев, где конкретно в опоре эти элементы располагаются, а также отсутствует описание способа фиксации в нем перьевого элемента.

В формуле признак, характеризующий опорные элементы выражен в обобщенном виде без раскрытия его конкретных особенностей выполнения и расположения.

При этом в патентном документе [1] на фигуре 2, позицией 4 представлено, что перьевые элементы вставлены в соответствующие элементы, которые выполняют опорную функцию, поскольку удерживают перьевые элементы, таким образом, конструктивное выполнение опорных элементов и крепления в них перьевых элементов в патентном документе [1] полностью соответствует вышеуказанным признакам.

Таким образом, данный довод заявителя нельзя признать убедительным.

В патентном документе [1] раскрыт волан, т.е. средство того же

назначения, что и заявленное решение по первому альтернативному варианту независимого пункта 1.

Волан по патентному документу [1] содержит головку, опору для перьев, содержащую множество элементов, соединяющих перья, и перьевого элемент, соединенные вместе, где указанная головка и указанная опора для перьев выполнены и сформированы в виде единого целого за один этап, причем указанный перьевого элемент вставлен в соответствующий элемент, соединяющий перья, указанной опоры для перьев (см. колонка 2, строки 1-12, колонка 2, строка 53 – колонка 3, строка 13, колонка 3, строки 46-54, фиг. 1-4).

Таким образом, что из уровня техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам первого альтернативного варианта независимого пункта 1 формулы, принятой к рассмотрению, включая характеристику назначения.

Следовательно, заявленное изобретение, по первому альтернативному варианту независимого пункта 1 формулы, не соответствует условию патентоспособности «новизна».

Как было отмечено выше, из патентного документа [1] известен волан, т.е. средство того же назначения, что и заявленное решение по второму альтернативному варианту независимого пункта 1. Данное решение включает следующие признаки заявленного устройства по пункту 1 формулы: головку, опору для перьев, содержащую множество элементов, соединяющих перья, и перьевого элемент, соединенные вместе, причем указанный перьевого элемент вставлен в соответствующий элемент, соединяющий перья, указанной опоры для перьев (см. колонка 2, строки 1-12, колонка 2, строка 53 – колонка 3, строка 13, колонка 3, строки 46-54, фиг. 1-4).

Изобретение по второму альтернативному варианту независимого

пункта 1 формулы отличается от известного из патентного документа [1] решения тем, что головка и опора для перьев могут быть изготовлены независимо на разных этапах, и затем соединены друг с другом.

В решении Роспатента приведен источник информации [2], в котором содержатся сведения о конструкции, где головка и опора для перьев могут быть изготовлены независимо на разных этапах, и затем соединены друг с другом (см. с. 2 описания, строки 10-16, фиг. 1).

На основании п. 24.5.3.(7) Регламента, влияние отличительных признаков на достижение технического результата не требуется, так как в отношении признаков, приведённых в формуле изобретения, технический результат в материалах заявки не определён.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что все признаки заявленного волана по второму альтернативному варианту известны из источников информации [1] и [2].

Таким образом, изобретение, по второму альтернативному варианту независимого пункта 1 формулы, не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

С учетом изменения мотивов вывода о несоответствии изобретения условиям патентоспособности коллегия пришла к выводу о возможности изменения резолютивной части заключения, указанной в протоколе 03.10.2016, и о возможности принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 04.07.2016 и отказать в выдаче патента по вновь открывшимся обстоятельствам, выявленным на заседании коллегии.**