

Палата по патентным спорам 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 возражение О.С.Кочетова (далее – заявитель), поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.10.2006, на решение Федерального института промышленной собственности (далее – ФИПС) об отказе в выдаче патента от 02.10.2006, при этом установлено следующее.

Заявлен "упругий элемент", совокупность признаков которого изложена в формуле изобретения, скорректированной заявителем и представленной в корреспонденции, поступившей в ФИПС 29.08.2006 в следующей редакции:

" 1. Упругий элемент, содержащий плоские упругие элементы кольцеобразной формы, отличающийся тем, что упругие элементы кольцеобразной формы выполнены в виде, по крайней мере, двух плоских упругих коаксиально расположенных колец, внутреннего и внешнего, соединенных между собой посредством двух плоских пластин, а пластины, соединяющие внешнее и внутреннее кольца, выполнены в виде стержней круглого или квадратного профиля".

При экспертизе заявки по существу к рассмотрению была принята данная формула изобретения за исключением признака "плоские упругие элементы кольцеобразной формы", отсутствующего, по мнению ФИПС, в первоначальных материалах заявки.

По результатам рассмотрения ФИПС принял решение об отказе в выдаче патента из-за несоответствия заявленного изобретения условию патентоспособности "новизна" в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1 (далее – Закон) с

изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" № 22 - ФЗ от 07.02.2003 (далее – Федеральный закон).

В подтверждение данного вывода в решении ФИПС приведены патент США №3602490 [1] и патент Франции №2454020 [2] как альтернативные источники информации, а также отмечено, что признак заявленной формулы "пластины ... выполнены в виде стержней круглого или квадратного профиля" не принят во внимание, поскольку выражен таким образом, что отсутствует возможность понимания специалистом на основании уровня техники его смыслового содержания. Кроме того, в данном решении отмечено, что признак "плоские упругие элементы кольцеобразной формы" отсутствовал в первоначальных материалах заявки.

Заявитель выразил несогласие с решением ФИПС и в своем возражении отметил, что "авторов удивило рассуждение экспертизы по поводу несоответствия заявленного объекта критерию изобретения "новизна" при приведенных пяти ссылках". При этом, по мнению заявителя, наиболее близким аналогом предложенного изобретения является устройство, показанное на фиг.2 графических материалов к патенту [1], а "к аналогам может быть причислено решение по патенту FR №2454020 ...".

В возражении также приведена формула предложенного изобретения, полностью повторяющая приведенную выше скорректированную заявителем формулу изобретения.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты поступления заявки правовая база для оценки охраноспособности заявленного изобретения включает упомянутые выше

Закон, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852 (далее – Правила ИЗ) и 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. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно пункту 1 статьи 20 Закона заявитель имеет право внести в документы заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец исправления и уточнения без изменения сущности заявленных изобретения, полезной модели или промышленного образца до принятия по этой заявке решения о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец либо решения об отказе в выдаче патента. Дополнительные материалы изменяют сущность заявленных изобретения или полезной модели, если они содержат признаки, подлежащие включению в формулу изобретения или полезной модели и отсутствующие на дату подачи заявки в описании, а также в формуле изобретения или полезной модели в случае, если заявка на дату ее подачи содержала формулу изобретения или полезной модели.

Согласно подпункту 4 пункта 3.3.1 Правил ИЗ признаки изобретения выражаются в формуле изобретения таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания.

Согласно подпункту 3 пункта 19.4 Правил ИЗ при проверке формулы изобретения устанавливается, соблюдено ли условие, приведенное в подпункте

4 пункта 3.3.1 Правил. Если установлено, что признак охарактеризован с нарушением условия, приведенного в подпункте 4 пункта 3.3.1 Правил, но заявитель отказывается скорректировать формулу изобретения, то при дальнейшем рассмотрении заявки такой признак или использованные для его характеристики понятия, включенные в формулу изобретения, во внимание не принимаются.

Согласно подпункту 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.

Существо изобретения выражено в приведенной выше скорректированной формуле изобретения, которую Палата по патентным спорам принимает к рассмотрению за исключением признака "кольцеобразной формы", отсутствующего в первоначальных материалах заявки (см. процитированный выше пункт 1 статьи 20 Закона).

При этом следует подчеркнуть, что понятие "пластина", фигурирующее в формуле заявленного изобретения (тело, ограниченное двумя плоскими или близкими к ним поверхностями, расстояние между которыми мало по сравнению с другими размерами тела – Крайнев А. "Механика машин. Фундаментальный словарь", Москва, Машиностроение, 2000 [3], с. 464) исключает возможность выполнения пластины в виде стержня (т.е. тела, поперечные размеры которого малы по сравнению с его длиной – [3], с. 689).

Таким образом, признак "пластины, ... , выполнены в виде стержней круглого или квадратного профиля" не обеспечивает возможность понимания его смыслового содержания на основании известного уровня техники (см. процитированный выше подпункт 4 пункта 3.3.1 Правил ИЗ), и, следовательно,

не может быть принят во внимание в соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 19.4 Правил ИЗ.

Кроме того, необходимо отметить, что формула заявленного изобретения составлена в самом общем виде без указания формы пластин, связывающих кольца упругого элемента и характера их расположения (данные сведения отсутствуют также и в первоначальных материалах описания заявки).

Из уровня техники известен упругий элемент по патенту [2], содержащий упругие элементы в виде внутреннего и внешнего плоских упругих коаксиально расположенных колец, соединенных между собой посредством двух плоских пластин.

Сравнительный анализ признаков устройства по патенту [2] и заявленного упругого элемента показал, что известному устройству по патенту [2] присущи все принятые к рассмотрению признаки приведенной выше скорректированной формулы изобретения, включая характеристику назначения.

Таким образом можно констатировать, что в рамках заявленной формулы изобретения, предложение заявителя не соответствует условию охраноспособности "новизна".

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам не находит оснований для отмены решения ФИПС.

Что касается указания в решении ФИПС на известность упругого элемента по патенту [1], то данный упругий элемент содержит упругие элементы в виде внутреннего и внешнего плоских упругих коаксиально расположенных колец, соединенных между собой посредством только одной плоской пластиной, т.е. не имеет признаков, идентичных всем принятым к рассмотрению признакам приведенной выше скорректированной формулы изобретения.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.10.2006, решение Федерального института промышленной собственности оставить в силе.**

В.В.Березкин