

Палата по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 ст. 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной 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 Комарова В.М., Кузьмичева Д.А. (далее – заявитель), поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.10.2007, на решение Федерального института промышленной собственности (далее – ФИПС) об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2005130233/11, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Устройство для подвода жидкой смазки к подшипнику качения», охарактеризованное заявителем в формуле изобретения, представленной в первоначальных материалах заявки следующим образом:

«1. Устройство подвода жидкой смазки к подшипнику качения, содержащее корпус с каналом подвода жидкой смазки и форсунку, установленную под углом к оси вращения подшипника, отличающееся тем, что форсунка установлена под углом к торцевой поверхности подшипника качения, направляя поток жидкой смазки в направлении вращения его подвижности».

По результатам рассмотрения данной заявки ФИПС принял решение от 03.05.2007 об отказе в выдаче патента, мотивированное тем, что охарактеризованное приведенной формулой изобретение не соответствует условию патентоспособности "изобретательский уровень".

В решении ФИПС указано, что при известности наиболее близкого к заявленному изобретению аналога (прототипа) - устройства, раскрытого в патенте RU 2062917, опубл. 27.06.1996 (далее – документ /1/), отличительные

признаки заявленного устройства от устройства, представленного в документе /1/, и достигаемый при этом технический результат известны из патентного документа SU 469007, опубл. 30.04.1975 (далее - документ /2/).

По мнению экспертизы, в устройстве, раскрытом в документе /2/, в котором поток жидкой смазки направляется в направлении вращения подвижной обоймы подшипника, достигается технический результат – исключение дробления потока жидкой смазки и исключение кавитационных режимов течения смазки, улучшение теплоотвода, снижение потерь на трение и вероятности появления задира и износа, как и в заявленном изобретении

На этом основании в решении ФИПС делается вывод о том, что заявленное изобретение основано на создании средства, состоящего из известных частей, выбор которых и связь между которыми осуществлены на основании известных правил, рекомендаций и достигаемый при этом технический результат обусловлен только известными свойствами частей этого средства и связей между ними (п. 19.5.3.(3) Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение).

В своем возражении заявитель выразил несогласие с решением ФИПС.

В возражении приводится таблица (далее таблица - /3/), в которой заявителем сопоставляются признаки устройства, описанного в документе /2/, названного заявителем прототипом, и заявленного изобретения.

По мнению заявителя, из таблицы /3/ следует, что «ни по одному из указанных признаков прототип, выбранный экспертизой, не сходится с заявленным техническим решением».

В возражении отмечено, что из описания документа /1/ не следует известность указанного в описании поданной заявки технического результата - исключение дробления потока жидкой смазки и образования в ней воздушных пузырьков и кавитационных режимов течения.

По мнению заявителя, для заявленного устройства выбранный экспертизой прототип таковым не является «ни по сходству объектов по назначению», ни по решаемой технической задаче, ни по достигаемому

техническому результату, а заявленное изобретение, охарактеризованное в формуле, соответствует изобретательскому уровню.

Кроме того, в возражении указано, что в решении ФИПС отсутствует анализ доводов заявителя, изложенных в письме от 27.03.2007, при этом не рассмотрены доводы, содержащиеся в письме от 08.06.2007, ответ на которое дан 18.06.2007 в письме ФИПС.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты поступления заявки и даты подачи возражения 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 изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

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

Согласно подпункту (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.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 19.5.3 Правил ИЗ не могут быть признаны соответствующими изобретательскому уровню изобретения, основанные на создании средства, состоящего из известных частей, выбор которых и связь между которыми осуществлены на основании известных правил, рекомендаций и достигаемый при этом технический результат обусловлен только известными свойствами частей этого средства и связей между ними.

Существо заявленного изобретения выражено заявителем в приведенной выше формуле изобретения.

Доводы заявителя о неправомерности противопоставления в решении ФИПС признакам заявленного устройства признаков устройства, раскрытого в документе /2/, который, по мнению заявителя, не может являться прототипом, неубедительны, по той причине, что данное устройство указано в решении ФИПС не в качестве прототипа, а как дополнительный источник информации, подтверждающий известность отличительных признаков заявленного изобретения от прототипа /1/.

Выбор в решении ФИПС в качестве прототипа устройства известного из документа /1/ не противоречит нормам Правил ИЗ, регламентирующим данный выбор, и совпадает с выбором, сделанным согласно описанию заявки самим заявителем.

Кроме того, в таблице /3/ приводится не сопоставление признаков

известного из документа /2/ устройства и признаков, приведенных в формуле заявленного изобретения, а сравниваются, по сути, их названия, области техники, к которым относятся эти устройства, цели и достигаемые ими технические результаты.

В возражении не приведены предусмотренные п. 19.5.3 Правил ИЗ при проверке изобретательского уровня следующие требования:

- 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.

Однако, как справедливо указано в возражении, из сведений, представленных в документе /2/ не следует известность влияния этих отличительных признаков на указанный в описании заявки технический результат - исключение дробления потока жидкой смазки и образования в ней воздушных пузырьков и кавитационных режимов течения.

Таким образом, решение ФИПС, мотивированное несоответствием заявленного изобретения условию изобретательского уровня, является неправомерным, поскольку экспертизой не указано источника информации, подтверждающего известность этого технического результата, т. е. при экспертизе заявки поиск проведен не в полном объеме.

Что касается не рассмотренных, по мнению заявителя, доводов, содержащиеся в его письме от 27.03.2007, то они, по сути, повторяют доводы, приведенные им в возражении, и рассмотрены в настоящем решении, при этом на письмо заявителя от 08.06.2007 дан ответ в письме ФИПС от 18.06.2007, в котором в соответствии с действующим законодательством после вынесения решения ФИПС заявителю было рекомендовано обратиться в палату по патентным спорам.

В связи с неполнотой проведенного о заявке поиска, материалы заявки были направлены в ФИПС для проведения дополнительного поиска, по результатам которого экспертизой представлен отчет с приведенным в нем дополнительным источником информации – патентным документом RU 2002106206, опубл. 27.11.2003 (далее – документ /4/), и заключение, которые были направлены заявителю.

В ответ заявителем представлено письмо от 11.11.2008, в котором приведены доводы, повторяющие доводы, изложенные им в возражении, и, кроме того, указано, что противопоставление документа /4/ «не разрешается» согласно п.1 ст. 4 Закона, т. к. Комаров В.М. является как автором заявленного изобретения, так и автором заявки – документа /4/.

На заседании коллегии заявителю было разъяснено, что указанные им в письме от 11.11.2008 нормы патентного законодательства не относятся к обстоятельствам, связанным с противопоставлением документа /4/, т. к. заявка, по которой принято оспариваемое решение ФИПС подана 29.09.2005, т. е. позднее предусмотренного в указанной норме шестимесячного срока с даты раскрытия информации в документе /4/ (опубл. 27.11.2003), который правомерно противопоставлен при экспертизе рассматриваемой заявки.

Как правильно отмечено в решении и заключении ФИПС, известно устройства подвода жидкой смазки к подшипнику качения, раскрытое в документе /1/, содержащее корпус с каналом подвод жидкой смазки и форсунку, установленную под углом к оси вращения подшипника и соответственно под углом к его торцевой поверхности, которое является наиболее близкого к заявленному изобретению аналогом (прототипом).

При известности прототипа, описанного в документе /1/, отличительные признаки заявленного устройства от этого устройства, заключаются в том, что поток жидкой смазки подается в направлении вращения подвижной обоймы, что известно из устройства, описанного в документе /2/.

При этом то, что признаки «поток жидкой смазки подается в

направлении вращения подвижной обоймы» обеспечивают технический результат - исключение дробления потока жидкой смазки и образования в ней воздушных пузырьков и кавитационных режимов течения – известно из документа /4/.

В особом мнении, представленном заявителем после заседания коллегии, не приведено иных, не содержащихся в возражении и письме от 11.11.2008 доводов, не рассмотренных в настоящем решении.

Таким образом, заявленному изобретению не может быть предоставлена правовая охрана, поскольку оно не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.10.2007, изменить решение ФИПС от 03.05.2007 и отказать в выдаче патента по заявке № 2005130233/11 по вновь открывшимся обстоятельствам.