

Коллегия палаты 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 (далее - Кодекс), и Правилами подачи возражений, заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56 и зарегистрированными в Министерстве юстиции РФ 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Щепочкиной Юлии Алексеевны (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 22.01.2009, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) об отказе в выдаче патента Российской Федерации на изобретение по заявке №2007120021/12, при этом установлено следующее.

Заявлена «Сковорода», совокупность признаков которой изложена заявителем в скорректированной формуле изобретения, поступившей в Роспатент 16.06.2008, в следующей редакции:

«1. Сковорода, содержащая плоское дно с углублениями, бортик, ручку, отличающаяся тем, что в углублениях заподлицо с дном установлены съемные элементы с рельефным рисунком.

2. Сковорода по п. 1, отличающаяся тем, что по периметру углубления и ободку съемного элемента круглой формы выполнена резьба.

3. Сковорода по п. 1, отличающаяся тем, что в дне напротив углубления установлен винт».

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

В решении Роспатента от 15.12.2008 об отказе в выдаче патента указано, что совокупность признаков, представленная заявителем в пункте 1 формулы изобретения, известна из уровня техники, а именно из патентного документа

РФ №2134529 С1, опубл. 20.08.1999 (далее – [1]), который является наиболее близким аналогом предложенного изобретения.

В упомянутом решении отмечено, что из патентного документа [1] известна сковорода, содержащая плоское дно с углублениями, бортик и ручку. Отличие заявленного изобретения по пункту 1 упомянутой формулы от наиболее близкого аналога заключается в том, что в углублениях заподлицо с дном установлены съемные элементы с рельефным рисунком.

Изобретение направлено на расширение вариабельности наносимого на поверхность хлебобулочных изделий рисунка, и повышение удобства сковороды в эксплуатации.

Далее в решении Роспатента указано, что отличительные признаки пункта 1 формулы изобретения не могут быть приняты во внимание при проверке патентоспособности заявленного изобретения, поскольку результат: «расширение вариабельности наносимого на поверхность хлебобулочных изделий рисунка», который они обеспечивают, характеризует внешний вид изделия и не является техническим. Т.е. отличительные признаки пункта 1 не характеризуют заявленное изобретение как техническое решение. При этом какой-либо причинно-следственной связи между результатом: «повышение удобства сковороды в эксплуатации» и совокупностью указанных отличительных признаков в материалах заявки не усматривается. В решении об отказе в выдаче патента отмечено, что при известности противопоставленного патентного документа [1] пункт 1 формулы изобретения не может быть признан соответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Заявитель в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал возражение в палату по патентным спорам.

В своем возражении заявитель выразил несогласие с решением экспертизы и отметил, что технический результат направлен «на расширение

вариабельности наносимого на поверхность хлебобулочных изделий рисунка, который несет информационную нагрузку».

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты поступления заявки правовая база для оценки охраноспособности заявленного изобретения включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом «О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации» от 07.02.2003 № 22 - ФЗ (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 № 4852, с изменениями от 11.12.2003 (далее - Правила ИЗ), и Правила ППС.

Согласно пункту 1 статьи 4 Закона изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

В соответствии с подпунктом 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.

Согласно подпункту 7 пункта 19.5.3 Правил ИЗ, подтверждения известности влияния отличительных признаков на технический результат не требуется, если в отношении этих признаков такой результат не определен заявителем или в случае, когда установлено, что указанный им технический результат не достигается. В случае наличия в числе отличительных наряду с признаками, влияющими на возможность достижения технического результата, также признаков, которые необходимы лишь для получения результата, не являющегося техническим, или результата, который не может быть признан относящимся к средству, воплощающему изобретение, с учетом положений подпункта (1.1) пункта 3.2.4.3 настоящих Правил, последние не принимаются во внимание при проверке изобретательского уровня.

В соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС решение палаты по патентным спорам может предусматривать отмену, изменение или оставление в силе оспариваемого решения. В случае отмены оспариваемого решения при рассмотрении возражения, предусмотренного пунктом 1.1 Правил ППС, принятого без проведения информационного поиска или по результатам поиска, проведенного не в полном объеме, а также в случае, если патентообладателем по предложению палаты по патентным спорам внесены изменения в формулу изобретения, полезной модели, перечень существенных признаков промышленного образца, решение палаты по патентным спорам должно быть принято с учетом результатов дополнительного

информационного поиска, проведенного в полном объеме.

Существо заявляемого изобретения выражено в приведённой выше формуле, которую коллегия палаты по патентным спорам принимает к рассмотрению.

Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в решении Роспатента, касающихся соответствия заявленного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень» показал следующее.

Ближайшим аналогом предложенного изобретения является патентный документ [1].

Из патентного документа [1] известна сковорода, содержащая плоское дно с углублениями, бортик и ручку.

Отличие заявленного изобретения по пункту 1 формулы от наиболее близкого аналога заключается в том, что в углублениях заподлицо с дном установлены съемные элементы с рельефным рисунком.

Согласно описанию заявки, техническими результатами предложенного изобретения являются: «расширение вариабельности наносимого на поверхность хлебобулочных изделий рисунка» и «повышение удобства сковороды в эксплуатации».

При этом нельзя согласиться с мнением, изложенным в решении об отказе в выдаче патента на изобретение, относительно того, что указанный выше результат «расширение вариабельности наносимого на поверхность хлебобулочных изделий рисунка» не носит технический характер, а результат «повышение удобства сковороды в эксплуатации» не находится в причинно-следственной связи с отличительными признаками формулы изобретения.

Так возможность выпекания изделий с разным рисунком на одной и той же сковороде свидетельствует о расширении ее функциональных возможностей, при этом удобство эксплуатации сковородки заключается в получении хлебобулочных изделий посредством одной сковороды.

Таким образом, заявителем указано два технических результата: «расширение вариабельности наносимого на поверхность хлебобулочных изделий рисунка» и «повышение удобства сковороды в эксплуатации», на достижение которых влияют упомянутые отличительные признаки. Т.е. данные отличительные признаки не попадают под условие процитированного выше подпункта 7 пункта 19.5.3 Правил ИЗ.

Таким образом, отличительные признаки «в углублениях заподлицо с дном установлены съемные элементы с рельефным рисунком» не приняты во внимание при экспертизе заявки неправомерно.

В соответствии с процитированным выше пунктом 5.1 Правил ППС материалы заявки были направлены для проведения дополнительного информационного поиска в полном объеме.

В палату по патентным спорам были представлены результаты дополнительного поиска и заключение, в котором отмечено, что ближайшим аналогом предложенного изобретения является патентный документ [1], а отличительные признаки пункта 1 формулы изобретения известны из авторского свидетельства СССР на изобретение №827298 А, опубл. 22.05.1981 (далее – [2]) и патентного документа США №6439110, опубл. 27.08.2002 (далее – [3]).

Анализ источников информации, представленных в дополнительном информационном поиске, показал следующее.

Как уже было отмечено выше, ближайшим аналогом заявленного изобретения является патентный документ [1].

Отличие заявленного изобретения по пункту 1 формулы от наиболее близкого аналога заключается в том, что в углублениях заподлицо с дном установлены съемные элементы с рельефным рисунком.

Однако, из уровня техники известно техническое решение [2] в котором

заподлицо с дном установлены съемные элементы с рельефным рисунком, которые также как и в предложенном изобретении позволяют наносить на поверхность изделия различные рисунки, т.е. расширять функциональные возможности устройства, и обеспечивают удобство эксплуатации за счет выполнения элементов с рельефными рисунками съемными.

В связи с вышеуказанным, можно сделать вывод о том, что заявленное изобретение явным образом следует из источников информации [1] и [2], известных из уровня техники. Причем в источнике информации [2] подтверждена известность влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения на указанный заявителем технический результат.

Таким образом, предложенное изобретение не может быть признано соответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 22.01.2009, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 15.12.2008 и отказать в выдаче патента Российской Федерации на изобретение по вновь выявленным обстоятельствам.