

Приложение
к решению Федеральной службы по
интеллектуальной
собственности

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ “О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 Леухина Н.Н. (далее – заявитель), поступившее 12.07.2018, на решение от 07.06.2018 Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке №2017108685/12, при этом установлено следующее.

Заявлена группа изобретений “Воронка для СНПЧ и способ ее применения (варианты)”, совокупность признаков которых изложена в формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 12.04.2018, в следующей редакции:

“1. Воронка, включающая в себя основание с носиком, отличающаяся тем, что в них жестко закреплена ось со свободно перемещающимся по ней клапаном.

2. Воронка по п. 1, отличающаяся тем, что клапан под носик с прямоугольным концом имеет вырез прямоугольной формы.

3. Воронка по п. 1, отличающаяся тем, что клапан под носик с треугольным концом имеет вырез треугольной формы.

4. Воронка по п. 1, отличающаяся тем, что объем в емкости от нижней кромки клапана в закрытом состоянии до верхней кромки емкости не должен превышать объема основания и носика воронки.

5. Способ применения воронки, включающий его использование в необходимых случаях по любому из пп. 1-4.”

При вынесении решения Роспатента от 07.06.2018 об отказе в выдаче патента на группу изобретений к рассмотрению была принята приведенная выше формула.

В решении Роспатента сделан вывод о несоответствии заявленной группы изобретений условию патентоспособности “изобретательский уровень”.

В подтверждение довода о несоответствии заявленной группы изобретений условию патентоспособности “изобретательский уровень” в решении Роспатента приведены сведения о следующих источниках информации:

- патентный документ RU 2046290 C1, 20.10.1995 (далее – [1]);
- патентный документ NL 8601106 A, 16.11.1987 (далее – [2]).

Как отмечено в решении Роспатента, заявленное решение основано на исключении части средства (клапанного механизма 4) из решения, известного из патентного документа [1], с одновременным исключением функции данного узла (принудительное ограничение поступления жидкости через воронку), что обеспечивает упрощение данной конструкции.

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с мотивированной решением Роспатента, указывая, в частности, что заявленное решение используется именно для системы непрерывной подачи чернил (СНПЧ).

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (22.02.2017) правовая база для оценки патентоспособности заявленной группы изобретений включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы, утвержденные Минэкономразвития от 25.05.2016 № 316 и зарегистрированные в Минюсте РФ 11.07.2016, рег. № 42800 (далее – Правила) и Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Минэкономразвития от 25.05.2016 № 316 и зарегистрированные в Минюсте РФ 11.07.2016, рег. № 42800 (далее – Требования).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1350 Кодекса изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники.

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

В соответствии с пунктом 46 Правил если предложенная заявителем формула содержит группу изобретений, проверка проводится в отношении каждого из изобретений, входящих в группу.

В соответствии с пунктом 75 Правил при проверке изобретательского уровня изобретение признается имеющим изобретательский уровень, если установлено, что оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

Изобретение явным образом следует из уровня техники, если оно может быть признаноенным путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и (или) общих знаний специалиста.

В соответствии с пунктом 76 Правил проверка изобретательского уровня

изобретения может быть выполнена по следующей схеме:

- определение наиболее близкого аналога изобретения в соответствии с пунктом 35 Требований к документам заявки;
- 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 заявленного изобретения;
- анализ уровня техники в целях подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе 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.

В соответствии с пунктом 77 Правил не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности:

- на дополнении известного средства какой-либо известной частью, присоединяемой к нему по известным правилам, если подтверждена известность влияния такого дополнения на достигаемый технический результат.

В соответствии с пунктом 81 Правил в случае наличия в формуле изобретения признаков, в отношении которых заявителем не определен технический результат, или в случае, когда установлено, что указанный заявителем технический результат не достигается, подтверждения известности влияния таких отличительных признаков на технический результат не требуется.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 53 Требований формула изобретения должна быть полностью основана на описании изобретения, то

есть определяемый формулой изобретения объем правовой охраны изобретения должен быть подтвержден описанием изобретения.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 53 Требований формула изобретения должна ясно выражать сущность изобретения как технического решения, то есть содержать совокупность существенных признаков, в том числе родовое понятие, отражающее назначение изобретения, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и получения при осуществлении изобретения технического результата.

В соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения коллегия вправе предложить лицу, подавшему заявку на выдачу патента на изобретение, внести изменения в формулу изобретения, если эти изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности.

В соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС в случае отмены оспариваемого решения при рассмотрении возражения, принятого без проведения информационного поиска или по результатам поиска, проведенного не в полном объеме, решение должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

Существо заявленной группы изобретений выражено в приведенной выше формуле, которую коллегия принимает к рассмотрению.

Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в решении об отказе в выдаче патента, касающихся оценки соответствия заявленного изобретения по независимым пунктам 1, 5 формулы условию патентоспособности “изобретательский уровень”, показал следующее.

Из патентного документа [1] известно решение, раскрывающее заявленные в п.п.1,5 формулы воронку и способ ее применения, и включающее следующие признаки:

- наличие основания (приемная чаша; формула, фиг., стр. 2 описания

патентного документа [1]);

- наличие носика у основания (сливной патрубок 1; формула, фиг., стр. 2 описания патентного документа [1]);
- в основании с носиком закреплена ось (шток 2; формула, фиг., стр. 2 описания патентного документа [1]);
- по оси свободно перемещается клапан (трубчатая стойка 6 с клапаном 7; формула, фиг., стр. 2 описания патентного документа [1]).

Отличие заявленных изобретений от известного в том, что:

- ось закреплена жестко.

Из патентного документа [2] данный отличительный признак не известен. Раскрытый в указанном источнике информации конический штифт 12 не является осью, по которой перемещается клапан.

Таким образом, из патентных документов [1], [2] не известны сведения о всех признаках независимых пунктов 1, 5 формулы заявленной группы изобретений.

Из сказанного выше следует, что решение Роспатента было вынесено неправомерно.

Кроме того, вместе с материалами возражения заявителем была представлена скорректированная формула (внесено изменение в родовое понятие).

Скорректированная формула была принята коллегией к рассмотрению (пункт 4.9 Правил ППС) и направлена для проведения дополнительного информационного поиска (пункт 5.1 Правил ППС).

По результатам проведения дополнительного поиска 19.12.2018 были представлены: заключение, в котором сделан вывод о несоответствии заявленных изобретений по независимым пунктам 1, 5, охарактеризованных в скорректированной формуле, условию патентоспособности “изобретательский уровень”; отчет о дополнительном информационном поиске. В отчете о дополнительном поиске приведены следующие источники информации:

- интернет-ссылка <http://www.ramis.ru/catalog/270850/244370/153150/>

(дата размещения в сети Интернет 20.01.2017 подтверждена сайтом <https://web.archive.org/web/20170120160327/>; далее – [3]);

- [1];
- патентный документ RU 2494353 C1, опубл. 27.09.2013 (далее – [4]).

Вышеуказанные материалы были направлены в адрес заявителя.

Проанализировав материалы, представленные по результатам проведения дополнительного информационного поиска, коллегия установила следующее.

Из источника информации [3] известно решение, раскрывающее заявленные в п.п.1,5 формулы воронку для СНПЧ и способ ее применения, и включающее следующие признаки:

- наличие основания (см. рисунок);
- наличие носика у основания (см. рисунок).

Отличие заявленных изобретений от известного из источника информации [3] в том, что:

- в основании с носиком закреплена ось;
- по оси свободно перемещается клапан;
- ось закреплена жестко.

Из патентного документа [1] известны следующие отличительные признаки заявленных изобретений:

- в основании с носиком закреплена ось (шток 2; формула, фиг., стр. 2 описания патентного документа [1]);
- по оси свободно перемещается клапан (трубчатая стойка 6 с клапаном 7; формула, фиг., стр. 2 описания патентного документа [1]).

Что касается жесткого закрепления оси в решении, раскрытом в формуле, характеризующей группу заявленных изобретений, то здесь необходимо отметить следующее.

Как следует из описания, техническим результатом, достигаемым от использования заявленных изобретений, является решение проблемы переполнения или недонаполнения емкости СНПЧ при ее заполнении путем

прекращения подачи чернил в емкость при ее заполнении. При этом, в описании отсутствуют какие-либо сведения о влиянии именно неподвижного закрепления оси на указанный результат.

Из патентного документа [4] известен резервуар для жидкости, внутри которого выполнена жестко закрепленная ось (метрошток 4), на которой расположен элемент (поплавок 7), при этом обеспечивается свободное перемещение данного элемента вдоль оси (поплавок 7 перемещается вдоль метроштока 4; стр. 6 описания, фиг. патентного документа [4]).

Таким образом, из источников информации [1], [3], [4] известны сведения о всех признаках независимых пунктов 1, 5 скорректированной формулы.

Следовательно, в отчете о дополнительном поиске приведены источники информации, содержащие сведения, позволяющие сделать вывод о несоответствии условию патентоспособности “изобретательский уровень” заявленных изобретений по независимым пунктам 1, 5 скорректированной формулы.

Что касается поступившей 01.02.2019 корреспонденции, в которой изложена просьба рассмотреть еще один вариант скорректированной формулы, то следует отметить, что заявитель уже реализовал свое право на корректировку формулы изобретения.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 12.07.2018, изменить решение Роспатента от 07.06.2018 и отказать в выдаче патента Российской Федерации по вновь выявленным обстоятельствам.