

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии

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 поступившее 23.05.2014 от ХОКТОН Брайан Гари, Великобритания (далее – заявитель) возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 05.02.2014 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2010136933/13, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «разбрасыватель приманок», совокупность признаков которого изложена в уточненной заявителем формуле, представленной 09.01.2014, в следующей редакции:

«1. Устройство для использования рыболовом для запроса донной приманки, содержащее контейнер, в который загружается приманка и который имеет хвостовой конец и носовой конец, и крепление для прикрепления контейнера к леске, отличающееся тем, что контейнер содержит две по существу одинаковые половины (10, 11, 40, 41, 100, 101, 300, 301), скрепляемые одна с другой на их хвостовых концах шарниром (12, 42, 104, 304), и имеет средство (16, 17, 21, 109), обеспечивающее при ударе о воду распаивание контейнера и освобождение приманки.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что контейнер имеет фиксирующее средство (22, 108, 112, 113, 310, 311, 312, 313) для удерживания контейнера закрытым до удара о воду.

3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что оно содержит подпружиненный плунжер (109) на своем носовом конце.

4. Устройство по п.3, отличающийся тем, что носовые концы двух половин контейнера образуют горловину, в которой плунжер (109) образует сплошную среду.

5. Устройство по п.3 или 4, отличающееся тем, что сжатие пружины плунжера является регулируемым.

6. Устройство по п.1, отличающееся тем, что оно имеет пластины (103, 303) на своем хвостовом конце.

7. Устройство по п.6, отличающееся тем, что оно имеет четыре пластины.

8. Устройство по п.6 или 7, отличающееся тем, что шарнир выполнен на хвостовых концах пластин.

9. Устройство по п.1, отличающееся тем, что оно имеет аэродинамическую форму.

10. Устройство по п.1, отличающееся тем, что оно имеет пружину (306) на своем хвостовом конце.

11. Устройство по п.1, отличающееся тем, что оно является поплавком.

12. Устройство по п.1, отличающееся тем, что контейнер выполнен из полипропилена.

13. Устройство по п.1, отличающееся тем, что одна половина контейнера имеет отверстие для заполнения.

14. Устройство по п.1, отличающееся тем, что оно имеет отделение на дальнем своем конце.

15. Устройство по п.1, отличающееся тем, что оно имеет размеры до 30 см в длину при соотношении сторон, составляющим приблизительно 5:1.

16. Устройство по п.1, отличающееся тем, что оно имеет длину от 10 до 20 см и диаметр от 3 до 10 см.

17. Устройство по п.16, отличающееся тем, что оно имеет длину около 19 см и максимальный диаметр около 6,5 см».

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

По результатам рассмотрения заявки Роспатент принял решение об отказе в выдаче патента, мотивированное тем, что заявленное изобретение не соответствует условию патентоспособности «новизна».

В решении об отказе в выдаче патента приведены следующие источники информации:

- патент GB 2183131 А, опубликованный 03.06.1987 (далее – [1]);
- патент GB 2019181 А, опубликованный 31.10.1979 (далее – [2]);
- патент US 3753309 А, опубликованный 21.08.1973 (далее – [3]);
- патент US 4561206 А, опубликованный 31.12.1985 (далее – [4]);
- патент US 2283779 А, опубликованный 19.05.1942 (далее – [5]);
- патент GB 2432768 А, опубликованный 06.06.2007 (далее – [6]);
- патент JP 7-203818 А, опубликованный 08.08.1995 (далее – [7]);
- патент GB 1119272 А, опубликованный 10.07.1968 (далее – [8]);
- заявка JP 2006-217858 А, опубликованная 24.08.2006 (далее – [9]).

В данном решении указано, что средство, которому присущи все признаки, содержащиеся в независимом пункте формулы заявленного изобретения, известно из патента [1].

В решении Роспатента также обращается внимание на известность из уровня техники признаков из зависимых пунктов 2-12. Так, признаки пунктов 2-4, 6, 9 раскрыты в патенте [2], признаки пункта 5 – в патенте [4], признаки пунктов 6, 7 - в патенте [6], признаки пункта 8 - в патенте [1], признаки пункта 10 - в патенте [7], признаки пунктов 11 и 14 - в патенте [3], признаки пункта 12 - в патенте [8], признаки пункта 13 – в патенте [9].

Кроме того, в решении Роспатента отмечено, что зависимые пункты 16 и 17 не приняты к рассмотрению, поскольку изменяют сущность заявленного предложения.

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил

согласие с тем, что заявленное изобретение по независимому пункту формулы не отвечает условию патентоспособности «новизна» ввиду известности сведений из патента [1].

При этом, заявитель не согласился с тем, что из приведенных в решении Роспатента источников информации известны признаки зависимых пунктов 2, 3, 4, 6, 8 формулы предложенного устройства.

С возражением представлена скорректированная формула изобретения.

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

С учетом даты международной подачи заявки (04.02.2009) правовая база для оценки соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №82, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852 (далее – Правила ИЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 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 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.

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.

Согласно пункту 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. Указанные изменения должны соответствовать изменениям формулы изобретения, которые предусмотрены правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, действовавшими на дату подачи заявки.

Согласно пункту 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, а также в случае, если патентообладателем по предложению палаты по патентным спорам внесены изменения в формулу изобретения, решение Палаты по патентным спорам должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

Сущность заявленного изобретения выражена в приведенной выше формуле.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и в возражении, касающихся оценки соответствия заявленного изобретения условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Можно согласиться с мнением, выраженным как в решении Роспатента, так и в возражении о том, что изобретение по независимому пункту формулы оспариваемого патента не соответствует условию патентоспособности «новизна».

Действительно, из патента [1] известно устройство для использования рыболовом для запроса донной приманки, содержащее контейнер (12) для приманки, имеющий хвостовой и носовой концы. На хвостовом конце выполнено отверстие для крепления контейнера к леске (24). Контейнер 12 содержит две по

существованию одинаковые половины (14) и (16), скрепленные одна с другой на их хвостовых концах шарниром. Контейнер 12 также имеет средство, обеспечивающее при ударе о воду распаивание контейнера и освобождение приманки (см. реферат, строки 110-130 на с.1 и 1-22 на с.2 описания, фиг. 1, 4 графических материалов к патенту [1]).

Таким образом, устройству по патенту [1] присущи все признаки, содержащиеся в независимом пункте формулы заявленного изобретения.

Однако нельзя согласиться с мнением, выраженным в решении об отказе в выдаче патента, что из патента [2] известны признаки зависимых пунктов 3 и 4 (носовые концы двух половин контейнера образуют горловину, в которой размещен подпружиненный плунжер), а из патента [1] известны признаки зависимого пункта 8 (выполнение шарнира на хвостовых концах пластин).

Заявителем 26.03.2015 была представлена скорректированная формула, в независимый пункт которой были включены признаки из упомянутых зависимых пунктов.

На основании пункта 5.1 Правил ППС материалы заявки были направлены для проведения дополнительного информационного поиска.

По результатам проведенного поиска 29.06.2015 был представлен отчет о поиске и заключение экспертизы.

К отчету о поиске приложен дополнительный источник информации (патент US 3059370, опубликованный 23.10.1962 (далее – [10]), который не содержался в решении об отказе в выдаче патента.

В указанном заключении экспертизы сделан вывод о несоответствии предложенного устройства по независимому пункту уточненной формулы условию патентоспособности «изобретательский уровень» ввиду известности сведений из патентов: [1] (ближайший аналог), [6] и [10].

В материалах, представленных 12.11.2015, заявитель выразил несогласие с выводом, сделанным в заключении экспертизы.

Анализ доводов, содержащихся в упомянутом заключении экспертизы с учетом мнения, выраженного заявителем, показал следующее.

Как справедливо отмечено в заключении экспертизы из патентов [6] и [10] известны следующие отличительные от ближайшего аналога признаки, содержащийся в независимом пункте уточненной заявителем формулы:

- на хвостовых концах контейнера выполнены пластины (см. фиг. 9-11 к патенту [6]);

- две половины контейнера на носовом конце образуют горловину, в которой размещается подпружиненный плунжер, соединенный с фиксирующим средством, удерживающим контейнер закрытым до удара о воду и обеспечивающим распаивание контейнера при ударе о воду и освобождение приманки (см. фиг. 9 и 10 к патенту [10]).

Однако, ни в одном из указанных патентов не раскрыт признак, содержащийся в упомянутом пункте формулы, указывающий на выполнение шарнира на хвостовых концах пластин.

Следует подчеркнуть, что согласно уточненной заявителем формуле, а также описанию, содержащемуся на дату подачи заявки (см. последний абзац на с. 12), шарнирное соединение предусмотрено именно на хвостовых концах пластин.

Таким образом, при проведении дополнительного информационного поиска выявлена известность не всех признаков, приведенных в независимом пункте уточненной заявителем формулы.

Следовательно, нельзя согласиться с мнением, выраженным в заключении экспертизы от 29.06.2015 о том, что предложенное изобретение в объеме уточненной заявителем формулы не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень» (см. подпункт 2 пункта 19.5.3 Правил ИЗ).

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.05.2014, отменить решение Роспатента от 05.02.2014 и выдать патент Российской Федерации на изобретение с формулой, представленной заявителем 26.03.2015.

(21) 2010136933/13

(51)МПК

A01K 97/02 (2006.01)

(57)

1. Устройство для использования рыболовом для запроса приманки, содержащее контейнер, в который загружается приманка и который имеет хвостовой конец и носовой конец, и крепление для прикрепления контейнера к леске, причем контейнер содержит две по существу одинаковые половины с пластинами на его хвостовом конце, скрепленные одна с другой шарниром на хвостовых концах пластин, при этом две половины контейнера на носовом конце образуют горловину, в которой размещается подпружиненный плунжер, соединенный с фиксирующим средством, удерживающим контейнер закрытым до удара о воду и обеспечивающим распаивание контейнера при ударе о воду и освобождение приманки.

2. Устройство по п.1, в котором сжатие пружины плунжера является регулируемым.

3. Устройство по п.1, в котором контейнер выполнен из полипропилена.

4. Устройство по п.1, которое имеет звено для лески.

5. Устройство по п.1, отличающееся тем, что оно имеет размеры порядка 10 - 20 см на 3 - 10 см.

GB 2183131 A, 03.06.1987;

GB 2019181 A, 31.10.1979;

US 3753309 A, 21.08.1973;

US 4561206 A, 31.12.1985;
US 2283779 A, 19.05.1942;
GB 2432768 A, 06.06.2007;
JP 7-203818 A, 08.08.1995;
GB 1119272 A, 10.07.1968;
JP 2006-217858 A, 24.08.2006;
US 3059370 A, 23.10.1962.