

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам 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, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ОАО «ЦКБ «Лазурит» (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 02.06.2011, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) об отказе в выдаче патента Российской Федерации на изобретение от 03.12.2010 по заявке №2008133264/11, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Гребной винт», совокупность признаков которого изложена в уточненной формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 16.08.2010, в следующей редакции:

«1. Гребной винт, отличающийся тем, что конструктивно каждая лопасть винта выполняется в виде решетки профилей от ступицы до конца лопастей с углом выноса β (менее 20°) и шагом $1/d$ (около единицы), обеспечивающих увеличение подъемной силы профилей по всей длине от ступицы до конца лопасти, что приводит к увеличению подъемной силы лопасти и увеличивает КПД гребного винта.

2. Гребной винт по п. 1, отличающийся тем, что для обеспечения общей прочности лопастей концы лопастей могут быть соединены охватывающим профильным кольцом (или частью кольца).

3. Гребной винт по п. 1, отличающийся тем, что для повышения общей прочности профильной решетки, отдельные профили которой могут быть соединены по середине длины друг с другом крепящей жесткостью (кольцом или частью кольца).

Данная формула была принята к рассмотрению при экспертизе заявки по существу за исключением признаков, изменяющих сущность заявленного изобретения (данные признаки не раскрыты в описании и формуле изобретения, содержащихся в заявке на дату ее подачи), а именно:

- «...от ступицы до конца лопастей с углом выноса менее 20° и шагом около единицы... увеличение подъемной силы профилей по всей длине от ступицы до конца лопасти (пункт 1 формулы, признаки выделены курсивом);

- соединены охватывающим профильным кольцом (или частью кольца) (пункт 2 формулы);

- отдельные профили профильной решетки могут быть соединены по середине длины друг с другом крепящей жесткостью (кольцом или частью кольца) (пункт 3 формулы).

По результатам рассмотрения Роспатентом принято решение об отказе в выдаче патента, мотивированное несоответствием предложенного изобретения условию патентоспособности «новизна».

В подтверждение данного мнения в решении Роспатента указано, что гребной винт, характеризующийся оставшейся совокупностью признаков рассматриваемой формулы изобретения, известен из патентного документа US4913670, опубл. 03.04.1990 (далее – [1]).

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал возражение в палату по патентным спорам.

При этом в возражении выражено согласие с тем, что из приведенной выше уточненной формулы следует исключить признаки, отмеченные в

решении об отказе в выдаче патента как изменяющие сущность заявленного изобретения, а также признак «образующей», и приведен скорректированный вариант формулы изобретения, в следующей редакции:

«Гребной винт, включающий лопасти, укрепленные на ступице, посаженной на вал, отличающийся тем, что каждая лопасть винта выполняется из решетки профилей, при этом концы профилей могут быть соединены по винтовой линии».

Заявитель отмечает, что «новизна» заявленного изобретения заключается в том, что лопасти изготовлены из набора (решетки) профилей, каждый из которых формирует реактивный поток (сколько элементарных профилей, столько и реактивных потоков). В возражении указано, что при описании гребных винтов по заявленному изобретению и по патентному документу [1] используются термин - профильные элементы, но эти элементы предназначены для решения разных задач различными средствами. В подтверждение данных доводов, заявитель представил пояснительную записку.

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

С учетом даты поступления заявки, правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает упомянутый выше Кодекс, 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.

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 пункту 1 статьи 1378 Кодекса заявитель вправе внести в документы заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец исправления и уточнения, в том числе путем подачи дополнительных материалов, до принятия по этой заявке решения о выдаче патента либо об отказе в выдаче патента, если эти исправления и уточнения не изменяют сущность заявленного изобретения, полезной модели или промышленного образца. Дополнительные материалы изменяют сущность заявленного изобретения или полезной модели, если они содержат признаки, подлежащие включению в формулу изобретения или полезной модели, не раскрытые на дату приоритета в документах, послуживших основанием для его установления, а также в формуле изобретения или полезной модели в случае, если на дату приоритета заявка содержала формулу изобретения или полезной модели. Дополнительные материалы изменяют сущность заявленного промышленного образца, если они содержат признаки, подлежащие включению в перечень существенных признаков промышленного образца и отсутствующие на дату подачи заявки на изображения изделия.

Согласно пункту 2 статьи 1384 Кодекса в случае, когда заявителем представлены дополнительные материалы к заявке на изобретение, проверяется, не изменяют ли они сущность заявленного изобретения. Дополнительные материалы в части, изменяющей сущность заявленного изобретения, при рассмотрении заявки на изобретение во внимание не принимаются, но могут быть представлены заявителем в качестве самостоятельной заявки.

В соответствии с пунктом 5 статьи 1386 Кодекса в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности может запросить у заявителя дополнительные материалы (в том числе измененную формулу изобретения), без которых проведение экспертизы невозможно. В этом случае дополнительные материалы без изменения сущности изобретения должны быть представлены в течение двух месяцев со дня получения заявителем запроса или копий материалов, противопоставленных заявке, при условии, что заявитель запросил указанные копии в течение месяца со дня получения им запроса указанного федерального органа. Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые материалы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной.

Согласно подпункту (1) пункта 3.3.1 Правил ИЗ формула изобретения предназначается для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 19.5.2 Правил ИЗ изобретение не признается соответствующим условию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения.

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;

- 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.

Формула изобретения, представленная в корреспонденции, поступившей 16.08.2011, не может быть принята во внимание в соответствии с пунктом 2 статьи 1384 Кодекса, т.к. содержит признаки, не раскрытые в формуле и описании изобретения на дату подачи заявки (признаки изменяющие сущность заявленного изобретения), а именно:

- «...от ступицы до конца лопастей с углом выноса менее 20° и шагом около единицы... увеличение подъемной силы профилей по всей длине от ступицы до конца лопасти (пункт 1 формулы, признаки выделены курсивом);

- соединены охватывающим профильным кольцом (или частью кольца) (пункт 2 формулы);

- отдельные профили профильной решетки могут быть соединены по середине длины друг с другом крепящей жесткостью (кольцом или частью кольца) (пункт 3 формулы).

В связи с этим, коллегия палаты по патентным спорам принимает к рассмотрению вариант формулы изобретения, представленной в корреспонденции, поступившей 25.02.2010 (последний вариант формулы, принятый во внимание при проведении экспертизы по существу, который не содержит признаки, изменяющие сущность заявленного изобретения):

«Гребной винт, включающий лопасти, укрепленные на ступице,

посаженной на вал, отличающийся тем, что каждая лопасть винта выполняется из решетки профилей».

Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в решении Роспатента, показал следующее.

Из патентного документа [1] известен гребной винт, включающий лопасти, укрепленные на ступице, предназначенной для крепления на валу, при этом каждая лопасть винта выполняется из решетки профилей.

Исходя из изложенного, можно констатировать, что все признаки, приведенные в данном варианте формулы заявленного изобретения, включая характеристику назначения, известны из патентного документа [1], что позволяет сделать вывод о несоответствии данного изобретения условию патентоспособности «новизна».

Относительно редакции скорректированной формулы изобретения, представленной в возражении, необходимо отметить, что коллегия палаты по патентным спорам сочла возможным принять ее к рассмотрению.

Анализ указанной скорректированной формулы показал, что она отличается от рассмотренной выше формулы, представленной в корреспонденции, поступившей 25.02.2010, наличием признака «концы профилей могут быть соединены по винтовой линии».

Данный признак сформулирован так, что его можно рассматривать как альтернативный, т.е. концы профилей могут быть или соединены, или нет.

Так, устройство, охарактеризованное первой совокупностью признаков, в соответствии с которой концы профилей не соединены, известна из патентного документа [1] и не может быть признана соответствующей условию патентоспособности «новизна».

Признак «концы профилей соединены по винтовой линии» известен из упомянутого в запросе от 19.08.2009 патентного документа UA 14099, опубл. 15.05.2006 (далее – [2]), и также, как и в заявленном изобретении

позволяет увеличить КПД гребного винта.

Таким образом, признаки второй совокупности, включающей признак «концы профилей соединены по винтовой линии», известны из патентных документов [1] и [2], в связи с чем указанная совокупность признаков не может быть признана соответствующей условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Относительно доводов, изложенных в пояснительной записке, необходимо отметить следующее.

Объем правовой охраны, предоставляемой патентом, определяется формулой изобретения (см. процитированный выше подпункт (1) пункта 3.3.1 Правил ИЗ). При этом формула, содержащаяся в возражении, представлена в самом общем виде, без раскрытия конструктивных особенностей профилей лопасти заявленного гребного винта, которые могли бы позволить отличить их от известных лопастей гребных винтов по патентным документам [1] и [2].

Таким образом, в возражении отсутствуют доводы позволяющие признать заявленное изобретение соответствующим условиям патентоспособности.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.06.2011, решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 03.12.2010 оставить в силе.