

Палата по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 ст. 1248 части четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (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 Бабаева Азера Кахрамана Оглы (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 24.09.2008 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке №2006129888/03, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение "Правило", совокупность признаков которого изложена в формуле изобретения, представленной на дату подачи заявки в следующей редакции:

«Правило, содержащее выполненный из четырехгранного монолитного профиля корпус с рабочей кромкой и держателем в виде двух продольных канавок, выполненных каждая на двух противоположных гранях корпуса, отличающееся тем, что каждая из двух продольных канавок выполнена симметричной относительно своей продольной плоскости симметрии, при этом продольные плоскости симметрии обеих продольных канавок расположены в одной плоскости».

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

По результатам рассмотрения Роспатентом было принято решение от 23.07.2008 об отказе в выдаче патента на изобретение из-за несоответствия заявленного изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень".

В решении Роспатента указано на то, что ближайшим аналогом к заявленному изобретению является правило, известное из патента RU 35359 U1, 10.01.2004 – далее [1], содержащее выполненный из четырехгранного монолитного профиля корпус с рабочей кромкой и держатель в виде двух продольных канавок, расположенных каждая на двух противоположных гранях корпуса.

При этом, заявленное изобретение отличается от известного технического решения по патенту [1] тем, что каждая из двух канавок выполнена симметричной относительно своей продольной оси симметрии, при этом продольные плоскости симметрии обеих продольных канавок расположены в одной плоскости.

Далее в решении об отказе указывается на то, что из уровня техники известно техническое решение по патенту US 3846060, 05.11.1974 – далее [2], представляющее собой устройство для отделки поверхностей, которому присущи все вышеуказанные отличительные признаки заявленного изобретения, причем они обеспечивают достижение точно такого же технического результата, как и в предложенном изобретении - расширение эксплуатационных возможностей за счет удобства в эксплуатации и исключения перекоса.

Заявитель не согласился с решением экспертизы и представил возражение, в котором указал на то, что, по его мнению, из патента [1] не известно, что каждая из двух продольных канавок выполнена симметричной относительно своей продольной плоскости симметрии, при этом продольные плоскости симметрии обеих продольных канавок расположены в одной плоскости.

Кроме того, в возражении отмечено, что устройство по патенту [1] отсутствует симметричность и совпадение продольных плоскостей выемок 14, поскольку «характер удержания» противопоставленного затирочного

элемента совершенно иной, чем при удержании заявленного правила.

Заявитель считает, что заявленное устройство снабжено верхней продольной канавкой, в которой размещены большие пальцы обеих рук и нижней продольной канавкой для расположения четырех пальцев каждой руки.

В возражении также подчеркивается, что в устройстве по патенту [2] отсутствуют продольные канавки для размещения четырех пальцев каждой руки.

Заявитель подчеркивает, что в решении об отказе не приведены источники информации, содержащие сведения о двух продольных канавках, выполненных симметричными относительно своих продольных плоскостей симметрии, расположенных в одной плоскости.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты поступления заявки правовая база для оценки охраноспособности заявленного изобретения включает Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. №3517-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом 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, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852 (далее – Правила ИЗ) и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона, 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 п. 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 подпункта (3) пункта 19.5.3. Правил ИЗ, не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности:

- на дополнении известного средства какой-либо известной частью, присоединяемой к нему по известным правилам, для достижения технического результата, в отношении которого установлено влияние именно таких дополнений.

В соответствии с подпунктом (1.1) пункта 3.2.4.3. технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение.

Технический результат может выражаться, в частности в снижении (повышении) коэффициента трения; в предотвращении заклинивания; снижении вибрации; в улучшении кровоснабжения органа; локализации действия лекарственного препарата, снижении его токсичности; в

устранении дефектов структуры литья; в улучшении контакта рабочего органа со средой; в уменьшении искажения формы сигнала; в снижении просачивания жидкости; в улучшении смачиваемости; в предотвращении растрескивания; повышении иммуногенности вакцины; повышении устойчивости растения к фитопатогенам; получении антител с определенной направленностью; повышении быстродействия или уменьшении требуемого объема оперативной памяти компьютера.

Существо изобретения выражено в приведённой выше формуле изобретения.

Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в решении экспертизы об отказе в выдаче патента, показал следующее.

Изучение описания и формулы заявленного изобретения позволяет сделать вывод, что в них не приведены сведения о том, на каких из противоположных граней корпуса правила расположены продольные канавки, а, следовательно, канавки могут быть расположены как сверху и снизу корпуса, так и с его боковых частей.

Заявитель и экспертиза в качестве ближайшего аналога к заявленному изобретению определили техническое решение по патенту [1]. Из данного источника информации известны следующие признаки, общие с признаками формулы заявленного изобретения: «правило, содержащее выполненный из четырехгранного монолитного профиля корпус с рабочей кромкой и держателем в виде двух продольных канавок, выполненных каждая на двух противоположных гранях корпуса».

Отличием заявленного изобретения от правила по патенту [1] является выполнение каждой из двух продольных канавок симметричной относительно своей продольной плоскости симметрии, а также расположение

обеих продольных плоскостей симметрии продольных канавок в одной плоскости.

Из источника информации [2], указанного в отказе экспертизы, известно устройство для отделки поверхностей, содержащее две продольные канавки, выполненные симметричными относительно своих продольных плоскостей симметрии, причем продольные плоскости симметрии обеих продольных канавок расположены в одной плоскости.

В описании к заявленному изобретению указывается на то, что технический результат, достигаемый при его реализации, заключается в расширении эксплуатационных возможностей за счет удобства в эксплуатации путем надежного удержания правила в руках оператора (штукатура), исключения перекоса и отсутствия необходимости прикладывания дополнительного усилия при удержании правила.

По мнению коллегии палаты по патентным спорам данный технический результат достигается в заявленном устройстве, прежде всего, вследствие наличия продольных канавок на двух противоположных гранях корпуса.

Устройство для отделки поверхностей, известное из патента [2], также содержит держатель, выполненный в виде двух продольных канавок, расположенных на двух противоположных гранях корпуса и, следовательно, данное техническое решение также как и заявленное направлено на повышение удобства при эксплуатации за счет надежного удержания правила в руках оператора (штукатура), исключения перекоса и отсутствия необходимости прикладывания дополнительного усилия при удержании правила.

Следовательно, из уровня техники выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с отличительными признаками заявленного изобретения, а также установлена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Таким образом, заявленное изобретение не признается

соответствующим условию охраноспособности «изобретательский уровень» поскольку оно основано на дополнении известного средства известной частью, присоединяемой к нему по известным правилам, для достижения технического результата, в отношении которого установлено влияние именно таких дополнений.

Таким образом, в возражении не приведены доводы, опровергающие вывод экспертизы о несоответствии заявленного «правила» условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Относительно доводов заявителя, представленных в корреспонденции от 15.05.2009, касающихся того, что коллегия проводилась формальным образом и ее решение основано на ошибочных утверждениях экспертизы, следует отметить, что все доводы, представленные в возражении, а также высказанные заявителем на коллегии, были учтены при принятии решения.

Что касается утверждения лица, подавшего возражение, о том, что заявленному изобретению не были противопоставлены известные устройства, содержащие все его признаки, то оно было проанализировано в решении выше.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 24.09.2008, решение экспертизы оставить в силе.

Члены коллегии: