

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 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 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 Разумова А.И., Парамонова П.Ф. и Маслова Г.Г. (далее - заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 13.04.2009, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2003101289/11, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Способ усиления мощности на валу электродвигателя», совокупность признаков которого изложена в формуле изобретения, приведенной заявителем 28.10.2007 в дополнительных материалах, поступивших в Роспатент 02.11.2007, в следующей редакции:

"Накопитель энергии, состоящий из полого маховика, механически связанный с электродвигателем, отличающийся тем, что с целью накопления энергии выполнен с возможностью заполнения его жидкостью посредством полого вала".

В результате экспертизы заявки по существу Роспатентом было принято решение от 22.02.2008 об отказе в выдаче патента в связи с несоответствием заявленного изобретения условию патентоспособности "новизна" в сравнении устройством, раскрытым в патентном документе SU 905543, опубл. 15.02.1982 (далее - /1/) или в сравнении с устройством, раскрытым в патентном документе RU 1186867, опубл. 23.10.1985 (далее - /2/).

При этом в решении Роспатента было отмечено, что признак, характеризующий родовое понятие в вышеприведенной формуле

изобретения, а именно «Накопитель энергии», не был раскрыт в первоначальных материалах заявки и «не может быть рассмотрен в рамках данной заявки», в связи с чем к рассмотрению была принята следующая совокупность признаков, характеризующая заявленное изобретение:

«Полый маховик, механически связанный с электродвигателем, отличающийся тем, что он выполнен с возможностью заполнения его жидкостью посредством полого вала».

В решении Роспатента указано, что вышеприведенные признаки, раскрывающие полый маховик, механически связанный с электродвигателем, который выполнен с возможностью заполнения его жидкостью посредством полого вала, известны как из документа /1/, так и из документа /2/.

Заявитель не согласился с решением об отказе в выдаче патента и в соответствии с п. 3 ст. 1387 подал в возражение в палату по патентным спорам.

В возражении приведена переписка по заявке, а также выдержки из решения Роспатента и комментарии к ним, копии документов /1/ и /2/.

По мнению заявителя, в решении Роспатента утверждается, что признак «полый вал», содержащийся в совокупности признаков, характеризующих заявленное изобретение, отсутствовал в первоначальных материалах заявки.

В возражении отмечено, что в отличие от устройств, раскрытых в документах /1/ и /2/, в которых маховики частично полые, в заявленном устройстве маховик «совершенно полый и жидкость по мере поступления внутрь маховика распределяется равномерно по окружности по всей его ширине приближаясь к оси».

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

С учетом даты поступления заявки правовая база для оценки соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1

(далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденными приказом Роспатента от 17.04.1998 № 82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.09.1998 № 1612, с изменениями от 8 июля 1999 г., 13 ноября 2000 г. (далее – Правила ИЗ) и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретение является новым, если оно, в частности, не известно из уровня техники.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 19.5.2 Правил ИЗ проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения.

В соответствии с подпунктом (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.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 3.3.2.3. Правил ИЗ пункт формулы состоит, как правило, из ограничительной части, включающей признаки изобретения, совпадающие с признаками наиболее близкого аналога, в том числе, родовое понятие, отражающее назначение, с которого начинается изложение формулы, и отличительной части, включающей признаки, которые отличают изобретение от наиболее близкого аналога.

Согласно пункту 2 статьи 21 Закона, если заявителем представлены дополнительные материалы по заявке, в процессе экспертизы проверяется, не изменяют ли они сущность заявленного изобретения.

Дополнительные материалы изменяют сущность заявленного изобретения, если они содержат подлежащие включению в формулу изобретения признаки, отсутствовавшие в первоначальных материалах заявки. Дополнительные материалы в части, изменяющей сущность заявленного изобретения, при рассмотрении заявки во внимание не принимаются и могут быть оформлены заявителем в качестве

самостоятельной заявки.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и доводов заявителя, касающихся соответствия заявленного изобретения условию охраноспособности "новизна" показал следующее.

Как правомерно отмечено в решении Роспатента, в представленной заявителем уточненной формуле изобретения, поступившей 02.11.2007, содержится признак «накопитель энергии», который не может быть принят во внимание, поскольку он не раскрыт в первоначальных материалах заявки (п. 2 ст. 21 Закона).

В решении Роспатента приведена совокупность признаков заявленного изобретения, которая может быть принята к рассмотрению, и из которой, с учетом указанного п. 2 ст. 21 Закона, исключен признак «накопитель энергии». При этом в данной формуле имеется признак, касающийся наличия полого вала.

Как правомерно указано в решении Роспатента, из уровня техники (см. документ /1/) известен полый маховик, механически связанный с электродвигателем, характеризующийся тем, что он выполнен с возможностью заполнения его жидкостью посредством полого вала, т. е. известно средство, которому присущи все признаки формулы изобретения, которая может быть принята к рассмотрению с учетом п. 2 ст. 21 Закона.

В связи с известностью всех признаков принятой к рассмотрению формулы изобретения из документа /1/, документ /2/ не анализировался.

Таким образом, доводы, изложенные в возражении, не обосновывают соответствие заявленного изобретения условию патентоспособности "новизна" (пункт 1 статьи 4 Закона, пункт 19.5.2 Правил ИЗ) и неправомерность решения Роспатента.

Что касается доводов заявителя, о том, что в решении Роспатента утверждается об отсутствии в первоначальных материалах заявки признака «полый вал», то эти доводы не соответствуют действительности, т. к. в упомянутом решении указано на отсутствие первоначальных материалах

заявки признака «полая ось».

Относительно указанных в возражении отличий заявленного маховика от устройств, раскрытых в документах /1/ и /2/, которые, по мнению заявителя, заключаются в том, что известные маховики частично полые, тогда как в заявленном устройстве маховик «совершенно полый и жидкость по мере поступления внутрь маховика распределяется равномерно по окружности по всей его ширине приближаясь к оси», необходимо отметить, что указанные отличия не содержатся в вышеприведенной формуле изобретения.

Исходя из вышеприведенных обстоятельств, в возражении не содержится оснований для отмены решения Роспатента.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения 13.04.2009, решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 22.02.2008 оставить в силе.