

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности.

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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 21.02.2013 от Ершова В.А. (далее – заявитель) возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 03.09.2012 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2010112008/06, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Клапанный материал», совокупность признаков которого изложена в формуле, содержащейся в материалах заявки на дату ее подачи в следующей редакции:

«Клапанный материал, состоящий из сетки с прикрепленными к ней полосами пленки, ткани, бумаги, пропускающей движущую среду в одну сторону».

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

По результатам рассмотрения Роспатент принял решение об отказе в выдаче патента, мотивированное несоответствием заявленного изобретения условию патентоспособности «новизна» (в части решения, охарактеризованного с использованием альтернативного признака «полосы из ткани») и «изобретательский уровень» (в части решений, охарактеризованных с использованием альтернативных признаков «полосы из бумаги» или «полосы из пленки»).

В подтверждении данного мнения в решении Роспатента приведены следующие источники информации:

- патент RU 2298685 C2, опубликован 10.05.2007 г. (далее – [1]);
- патент RU 2276285 C2, опубликован 10.05.2006 (далее – [2]);
- авторское свидетельство SU 79750, опубликовано 01.01.1949 (далее – [3]).

В решении Роспатента указано, что предложенное решение, охарактеризованное совокупностью признаков формулы изобретения, включающей альтернативный признак - «полосы из ткани» известно из патента [1]. При этом альтернативные признаки заявленного изобретения – «полосы из бумаги» и «полосы из пленки» известны из патента [2] и авторского свидетельства [3].

В своем возражении, поданном в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента об отказе в выдаче патента.

В возражении отмечено, что в описании и формуле патента [1] не содержится понятий «сетка» и «полоса». При этом сетка в заявленном материале может быть как жесткой, так и мягкой.

Кроме того, заявитель указал, что отличия предложенного решения от решения по патенту [1] заключаются в том, что полосы установлены с перекрытием и выполнены из мягкого не армированного материала.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (29.03.2010), правовая база для оценки охраноспособности заявленного предложения включает упомянутый выше Кодекс, Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. № 327, зарегистрированным в

Министерстве юстиции Российской Федерации 20.02.2009 № 13413 и опубликованным в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 25.05.2009 № 21 (далее – Регламент ИЗ), и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Кодекса изобретению представляется 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. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно подпункту 4 пункта 24.5.2 Регламента ИЗ изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники раскрыто средство, которому присущи все признаки изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем.

Согласно пункту 2 статьи 1350 Кодекса, 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 2 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ изобретение признается следующим для специалиста явным образом из уровня техники, в частности, в том случае, когда выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками и подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Согласно подпункту 7 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ в случае наличия в формуле изобретения признаков, в отношении которых заявителем не определен технический результат, или в случае, когда установлено, что указанный им технический результат не достигается, подтверждения известности влияния таких отличительных признаков на технический результат не требуется.

Согласно подпункту 2 пункта 24.5 Регламента ИЗ в том случае, когда в предложенной заявителем формуле содержится признак, выраженный

альтернативными понятиями, проверка патентоспособности проводится в отношении каждой совокупности признаков, включающей одно из таких понятий.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1378 Кодекса заявитель вправе внести в документы заявки исправления и уточнения без изменения сущности заявленного изобретения.

Согласно подпункту 3 пункта 24.7 Регламента ИЗ дополнительные материалы признаются изменяющими сущность заявленного изобретения, если они содержат подлежащие включению в формулу признаки, не раскрытые на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи.

Сущность предложенного изобретения выражена в приведенной выше формуле.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента, и доводов возражения, касающихся оценки соответствия предложенного изобретения условию патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень», показал следующее.

Заявленное изобретение охарактеризовано в формуле в общем виде (материал состоит из сетки, к которой прикреплены полосы пленки, ткани и бумаги). В формуле не раскрыты конструктивные особенности и механические характеристики составляющих предложенного материала. Так, сетка может быть жесткой или мягкой. Прикрепленные к данной сетке полосы пленки, ткани и бумаги могут быть выполнены армированными или не армированными.

При этом можно согласиться с мнением, изложенным в решении Роспатента, о том, что из патента [1] известен клапанный материал, используемый в ветродвигателях и состоящий из сетки (образованной из рамок 8) с прикрепленными к ней полосами из ткани (занавески 9 из ткани), пропускающей движущую среду в одну сторону (см. строки 31-50, 16-20 на с.4 описания и фиг.1 и 2 графических материалов к патенту [1]).

Нельзя согласиться с мнением заявителя о том, что известное из патента [1] решение не характеризуется наличием «сетки» и «полос».

Действительно, в описании и формуле к патенту [1] не содержится терминов «сетка» и «полоса».

Однако из описания к патенту [1] следует, что рамки 8, перемычки 17 и металлические элементы 12 образуют жесткую ячеистую конструкцию (см. строки 42, 46-47 на с.4 описания к патенту [1]), которая как видно из фиг.1 графических материалов к патенту [1] представляет собой сетку.

То, что каждая занавеска 9 из ткани представляет собой именно полосу материала, следует из фиг.2 графических материалов к патенту [1], на который указанный элемент изображен в виде прямоугольника, длина которого в несколько раз превышает его ширину.

Исходя из изложенного можно сделать вывод о том, что из патента [1] известен клапанный материал, которому присущи признаки, идентичные всем признакам независимого пункта формулы заявленного изобретения, (охарактеризованного с использованием альтернативного признака «полоса из ткани»), включая характеристику назначения (см. подпункт 4 пункта 24.5.2 Регламента ИЗ).

Выполнение полос, в частности полос лопастей ветроустановок, из других указанных в формуле заявленного предложения альтернативных материалов – бумаги и пленки, известно из патента [2] и авторского свидетельства [3] соответственно (см. абз.1 на с. 5 описания к патенту [2]) и авторского свидетельства [3] (см. абз.4 на с. 1 описания к авторскому свидетельству [2]).

В описании заявленного изобретения технический результат в явном виде не указан. Однако приведена техническая задача – «создать конструктивный элемент, из которого можно было изготавливать детали, пропускающие движущую среду лишь в одну сторону» (см. абз.1 на с.3 уточненного заявителем описания, представленного с корреспонденцией, поступившей 16.01.2012). Таким образом, технический результат может выражаться в обеспечении возможности пропускания среды через предложенный материал только в одном направлении.

Указанный результат обусловлен конструктивными особенностями клапанного материала, а, именно, закреплением полос на сетке таким образом, что при движении среды в одном направлении полосы прижимаются к сетке, задерживая среду, а в противоположном направлении сетка не препятствует

отклонению полос, позволяя среде свободно проходить через нее (см. абз.6 на с.3 уточненного описания, представленного с корреспонденцией, поступившей 16.01.2012). Однако такой результат достигается и в решении по патенту [1].

Таким образом, при известности сведений из документов [1]-[3] заявленное изобретение, охарактеризованное с использованием альтернативных признаков «полоса из бумаги» или «полоса из пленки» нельзя признать соответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень» (см. подпункт 2 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ).

Что касается указания заявителя на отличия предложенного решения от решения по патенту [1], заключающиеся в том, что полосы установлены с перекрытием и выполнены из мягкого неармированного материала, то необходимо отметить, что указанные признаки не содержатся в формуле заявленного изобретения. При этом следует обратить внимание на то, что расположение полос с перекрытием известно из патента [1] (см. строки 40-45 на с.4 описания и фиг. 2 графических материалов к патенту [1]), а возможность выполнения полос из мягкого неармированного материала не раскрыта в описании и формуле изобретения, содержащихся в заявке на дату ее подачи.

На основании вышесказанного можно констатировать, что заявителем не представлено доводов, позволяющих признать предложенное изобретение соответствующим условию патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.02.2013, решение Роспатента от 03.09.2012 об отказе в выдаче патента на изобретение оставить в силе.