

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 возражение Гречнева И.А. (далее – заявитель), поступившее 15.02.2012, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке №2010124357/06(034753), при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Герметизационная муфта», совокупность признаков которого изложена в формуле изобретения, представленной на дату подачи заявки, в следующей редакции:

«Герметизационная муфта, содержащая диафрагму, соединенную с промежуточным валом, который подвижно соединен с полумуфтами так, что может вращаться относительно полумуфт, образуя линию оси относительного вращения, которая пересекается или скрещивается с линией оси собственного вращения любой из полумуфт, при этом максимальное сближение этих линий происходит внутри промежуточного вала».

По результатам рассмотрения заявки Роспатент принял решение от 09.11.2011 об отказе в выдаче патента из-за несоответствия заявленного изобретения условию патентоспособности "новизна".

В решении об отказе обращается внимание на то, что из уровня техники известна муфта по патентному документу RU 2235241 С1 27.08.2004 (далее - [1]), которой присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения.

Заявитель не согласился с решением Роспатента и представил возражение в палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса.

В возражении приведен уточненный вариант формулы заявленного изобретения.

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

С учетом даты подачи заявки, правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает 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 (далее – Регламент ИЗ) и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 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.

Согласно подпункту (1) пункта 24.5.2. Регламента ИЗ проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков изобретения, содержащихся в независимом пункте формулы.

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 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения, коллегия Палаты по патентным спорам 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, а также основанием для вывода об отнесении заявленного объекта к перечню решений (объектов), не признаваемых патентоспособными изобретениями.

В соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС, в случае отмены оспариваемого решения, 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.

Существо изобретения по оспариваемому патенту выражено в приведённой выше формуле.

На заседании коллегии, проходившем 05.04.2012, было установлено, что заявленная формула содержит две группы альтернативных признаков (два варианта).

Из патентного документа [1], приведенного в решении Роспатента об отказе, известна герметизационная муфта по первому варианту заявленного изобретения, которая содержит диафрагму, соединенную с промежуточным валом, полумуфты, подвижно связанные с валом таким образом, что вал при вращении относительно полумуфт образует линию оси своего относительного вращения, пересекающую линию оси собственного вращения любой из полумуфт, при этом максимальное сближение этих линий происходит внутри промежуточного вала.

В отношении второго варианта заявленного изобретения, следует отметить, что он отличается от первого варианта тем, что линия оси относительного вращения промежуточного вала и линии оси собственного вращения любой из полумуфт скрещиваются с максимальным сближением внутри промежуточного вала.

Данный признак не присущ техническому решению по патентному документу [1].

Таким образом, решение Роспатента об отказе в выдаче патента по заявке на изобретение по заявке №2010124357/06(034753) было принято по результатам поиска, проведенного не в полном объеме совокупности признаков заявленной формулы изобретения.

В уточненном варианте формулы изобретения, приобщенном заявителем к возражению, содержится неохраноспособный вариант муфты.

На основании изложенного выше заседание коллегии было перенесено с целью направления заявителю письма, с предложением представить уточненную формулу изобретения, не содержащую непатентоспособный вариант устройства (см. процитированный выше пункт 4.9. Правил ППС).

В корреспонденциях заявителя, поступивших 26.04.2012 и 21.08.2012, был представлен уточненный вариант формулы изобретения, который коллегия палаты по патентным спорам приняла к рассмотрению, дело заявки было направлено на проведение дополнительного информационного поиска (см. процитированный выше пункт 5.1. Правил ППС).

Согласно поступившим в палату по патентным спорам результатам дополнительного поиска и заключения экспертизы, изобретение по независимому пункту 1 и зависимым пунктам 2, 3 уточненной формулы соответствует всем условиям патентоспособности.

удовлетворить возражение, поступившее 15.02.2012, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и выдать патент Российской Федерации на изобретение с формулой, уточненной заявителем.