

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 Векшина В.И. (далее – заявитель), поступившее 31.08.2010, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке №2008136045/12, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Нож для шнекового ледобура», совокупность признаков которого изложена в формуле изобретения, поступившей на дату подачи заявки, в следующей редакции:

«Пластинчатый нож для шнекового ледобура лепестковой формы, четырех или пятиугольный, отличающийся тем, что его режущая кромка выполнена по радиусу, при этом центр радиуса смещен относительно оси симметрии крепления ножа».

По результатам рассмотрения Роспатент принял решение от 09.03.2010 об отказе в выдаче патента из-за несоответствия заявленного изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень".

В решении приведены следующие источники информации:

- RU 12914 U1 27.02.2000 – далее [1];

- SE 352161 A 18.12.1972 – далее [2];
- SU 1617273 A1 30.12.1990 – далее [3].

По мнению Роспатента, ближайшим аналогом к заявленному изобретению является техническое решение по патентному документу [1].

При этом в решении об отказе указано, что отличием предложенного решения от ножа для шнекового ледобура по патенту [1] является выполнения ножа четырех или пятиугольной формы.

При этом в решении Роспатента отмечено, что в описании к заявленному изобретению не обоснована «причинно-следственная связь между вышеуказанными отличительными признаками и техническими результатами, достигаемыми в изобретении», заключающимися в снижении трудоемкости изготовления, упрощения заточки в домашних условиях, увеличении срока службы и повышении режущей способности ножа.

Кроме того, Роспатент указывает на то, что заявитель в своих ответах на запросы от 10.04.2009, 02.06.2009 и уведомление от 29.07.2009 также не обосновал возможность достижения вышеуказанных технических результатов в отношении альтернативных отличительных признаков формулы изобретения, касающихся выполнения ножа для шнекового ледобура четырех или пятиугольной формы.

В решении об отказе Роспатента обращается внимание на то, что вышеуказанные отличительные признаки известны из патентных документов [2] и [3].

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

Заявитель считает, что техническое решение по патентному документу [1] «по своей сущности не имеет ничего общего с заявленным решением», поскольку наиболее близким аналогом «по своей сущности и

достигаемому результату» является нож для ледобура по патенту [2].

Кроме того, по мнению заявителя, технический результат, указанный в описании к изобретению достигается за счет выполнения кромки ножа по радиусу и смещению центра этого радиуса относительно оси симметрии крепления ножа, поэтому признак, касающийся «количества углов на ноже не является существенным признаком и ни на что не влияет».

Кроме того, в возражении подчеркивается, что «эксперт не имеет права противопоставлять моей заявке мои же изобретения по патентным документам [1] и [3]».

На основании изложенного заявитель считает предложенное решение соответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень» и просит выдать патент Российской Федерации с формулой, поступившей на дату подачи заявки.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты подачи заявки правовая база для оценки охраноспособности заявленного изобретения включает включает Кодекс, 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 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.

Согласно подпункта (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 подтверждена 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.

Согласно подпункту (7) пункта 19.5.3. Правил ИЗ подтверждения известности влияния отличительных признаков на технический результат не требуется, если в отношении этих признаков такой результат не определен заявителем или в случае, когда установлено, что указанный им технический результат не достигается.

Согласно пункту 3.2.4.2. Правил ИЗ в разделе "Уровень техники" приводятся сведения об известных заявителю аналогах изобретения с выделением из них аналога, наиболее близкого к изобретению (прототипа).

В качестве аналога изобретения указывается средство того же назначения, известное из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения.

Согласно подпункту (1.1) пункта 3.2.4.3. признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Согласно подпункту (1) пункту 22.3. Правил ИЗ при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

Согласно подпункту (2) пункта 22.3. Правил ИЗ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

- для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования.

Существо изобретения выражено в приведённой выше формуле изобретения.

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

Из уровня техники известен пластинчатый нож для шнекового ледобура лепестковой формы по патенту [1] характеризующийся тем, что его режущая кромка выполнена по радиусу, при этом центр радиуса смещен относительно оси симметрии крепления ножа.

Таким образом, поскольку вышеуказанное техническое решение по патенту [1] является средством того же назначения, что и заявленное изобретение и содержит все признаки отличительной части, а также ряд признаков ограничительной части предложенной формулы, оно может быть выбрано в качестве наиболее близкого аналога (см. пункт 3.2.4.2. Правил ИЗ).

Заявленное устройство отличается от устройства по патенту [1] выполнением ножа для шнекового ледобура четырех или пятиугольным.

Однако, из патентного документа [2] известен нож для шнекового ледобура, выполненный с четырьмя углами, а из патентного документа [3] известен нож для шнекового ледобура с пятью углами.

Здесь следует отметить, что согласно описанию к заявленному изобретению, технический результат от его реализации заключается в снижении трудоемкости изготовления, упрощения заточки в домашних условиях, увеличении срока службы и повышении режущей способности ножа.

В описании к заявленному изобретению указывается на то, что вышеуказанные технические результаты достигаются за счет выполнения режущей кромки ножа по радиусу и смещения центра радиуса относительно оси симметрии крепления ножа.

Заявитель в возражении также обращает внимание на то, что технический результат, указанный в описании к предложенному изобретению достигается только благодаря выполнению кромки ножа по радиусу и смещению центра этого радиуса относительно оси симметрии крепления ножа. Поэтому, по мнению заявителя, признаки формулы, касающиеся «количества углов на ноже не на что ни влияют».

Следовательно, в отношении вышеуказанных отличительных признаков в описании заявленного изобретения и в возражении технический результат не определен и в соответствии с подпунктом (7) пункта 19.5.3. Правил ИЗ, процитированном выше, подтверждения влияния данных признаков на технический результат не требуется.

Исходя из изложенного выше можно констатировать, что из уровня техники выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с отличительными признаками заявленного изобретения и, следовательно,

данное изобретение не может быть признано соответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Относительно довода заявителя, касающегося того, что патентные документы [1] и [3] не могут быть противопоставлены заявленному изобретению, поскольку «эксперт не имеет права противопоставлять моей заявке мои же изобретения» необходимо отметить следующее.

Действительно, заявитель является автором и патентообладателем патентных документов [1] и [3]. Однако, данные документы были опубликованы 30.12.1990 и 27.02.2000, и, следовательно, раскрытые в них решения вошли в уровень техники и были известны на дату подачи рассматриваемой заявки.

Таким образом, возражение не содержит оснований для признания заявленного изобретения патентоспособным и отмены решения Роспатента об отказе в выдаче патента.

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

отказать в удовлетворении возражения от 31.08.2010, решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам оставить в силе.