

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам

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, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ФГУП «ВНИИА» (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 05.10.2011, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) об отказе в выдаче патента Российской Федерации на изобретение от 26.05.2011 по заявке №2007147190/11, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Ударозащитная подвеска», совокупность признаков которого изложена в уточненной формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 09.03.2011, в следующей редакции:

«Ударозащитная подвеска, содержащая защитный корпус и амортизаторы из пластичного материала, отличающаяся тем, что амортизаторы, выполненные в виде оболочек с сечением в форме половины тора, образуют два амортизирующих пояса, которые на большем диаметре закреплены на защитном корпусе, а на меньшем диаметре - на защищаемом объекте».

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

По результатам рассмотрения Роспатентом принято решение об отказе в выдаче патента, мотивированное несоответствием предложенного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В подтверждение данного мнения в решении Роспатента указано, что заявленное изобретение явным образом для специалиста следует из уровня техники, что подтверждается следующими источниками информации:

- патентный документ RU2199041 С2, опубл., 20.02.2003 (далее – [1]);
- патентный документ RU2129230 С1, опубл. 20.04.1999 (далее – [2]).

Кроме этого, в решении об отказе в выдаче патента подчеркнуто, что признак «оболочка с сечением в форме половины тора» изложен некорректно, поскольку согласно Большому толковому словарю русского языка гл.ред. С.А. Кузнецов, «Норинт», Санкт-Петербург 2002 г. (далее – [3]), сечение - это поверхность или плоскость, образующиеся в результате рассечения, разрезания чего-либо; сама секущая поверхность или плоскость (см. стр. 1181 словаря [3]), а тор - это пространственная фигура (см. стр. 1332 словаря [3]). Таким образом, сечение не может быть пространственной фигурой, т.е. оболочка в предложенном изобретении имеет форму половины тора.

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал возражение в палату по патентным спорам.

В возражении подчеркнуто, что признак «оболочка с сечением в форме половины тора» действительно изложен некорректно. При этом, по мнению заявителя, из патентного документа [2] не известен признак «амортизаторы, выполненные в виде оболочек в форме половины тора». Заявитель отмечает, что в техническом решении по патентному документу [2] упругие элементы выполнены в виде плоских упругих колец. Кроме этого в возражении проведен подробный анализ устройства по авторскому свидетельству СССР №968535 (далее – [4]).

При этом в возражении представлена скорректированная формула изобретения в следующей редакции:

«Ударозащитная подвеска, содержащая защитный корпус, амортизаторы из пластичного материала, отличающаяся тем, что амортизаторы, выполненные в виде оболочек в форме половины тора, расположены внутри защитного корпуса, образуют два амортизирующих пояса, которые на большем диаметре закреплены на защитном корпусе, а на меньшем диаметре - на защищаемом объекте»

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

С учетом даты поступления заявки, правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом «О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации» 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852, с изменениями от 11.12.2003 (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.

Согласно подпункту (1) пункта 3.3.1 Правил ИЗ формула изобретения предназначается для определения объема правовой охраны.

На основании 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 установлена 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.

В соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС коллегия палаты по патентным спорам вправе предложить лицу, подавшему заявку на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, внести изменения в формулу изобретения, полезной модели, перечень существенных признаков промышленного образца, 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, полезными моделями, промышленными образцами.

Существо заявленного изобретения выражено в формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 09.03.2011, которую коллегия палаты по патентным спорам принимает к рассмотрению.

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

следующее.

Ближайшим аналогом предложенного изобретения является устройство по патентному документу [1].

Из патентного документа [1] известен ударозащитная подвеска, содержащая защитный корпус и амортизаторы из пластичного материала, при этом амортизаторы образуют два амортизирующих пояса, которые на большем диаметре закреплены на защитном корпусе, а на меньшем диаметре - на защищаемом объекте.

Отличие заявленного изобретения от устройства по патентному документу [1] заключается в том, что амортизаторы выполнены в виде оболочек в форме половины тора.

Технический результат, согласно описанию к заявке, заключается в упрощении конструкции и снижении веса.

Однако из уровня техники известно техническое решение по патентному документу [2], в котором упругие элементы, работающие как пружина (частный случай амортизатора), выполнены в виде оболочек в форме половины тора (см. фиг. 1 графических материалов к патентному документу [1]).

При этом очевидно, что за счет уменьшения количества амортизаторов будет снижен вес и упрощена конструкция устройства.

На основании изложенного можно констатировать, что заявленное изобретение для специалиста также явным образом следует из уровня техники.

Относительно доводов возражения, касающихся авторского свидетельства [4], необходимо подчеркнуть, что в решении Роспатента об отказе в выдаче патента оно не было упомянуто в качестве источника информации, из которого известны какие-либо признаки формулы заявленного изобретения.

Таким образом, возражение не содержит доводов, позволяющих

признать заявленное изобретение соответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В отношении скорректированной формулы изобретения, принятой к рассмотрению согласно пункту 4.9 Правил ППС, необходимо отметить следующее.

Внесенный в упомянутую формулу признак «амортизаторы... расположены внутри корпуса» также известен из ближайшего аналога устройства по патентному документу [1].

Таким образом, скорректированная формула изобретения не изменяет выше сделанного вывода о несоответствии предложенного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень».

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.10.2011, решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 26.05.2011 оставить в силе.