

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 Староверова Николая Евгеньевича (далее – заявитель), поступившее 29.04.2014 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 03.03.2014 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2012133881/06, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Упругий профиль повышенной прочности» с приоритетом от 07.08.2012, совокупность признаков которого изложена в формуле изобретения, представленной на дату подачи заявки, в следующей редакции:

«1. Упругий профиль повышенной прочности, представляющий собой кольцо, отличающийся тем, что труба содержит внутри продольную перегородку, расположенную перпендикулярно прикладываемому изгибающему моменту.

2. Профиль по п.1, отличающийся тем, что перегородка гофрированная в продольном направлении».

При вынесении решения Роспатента от 03.03.2014 об отказе в выдаче патента на изобретение к рассмотрению была принята вышеприведенная

формула.

В решении Роспатента сделан вывод о несоответствии заявленного изобретения, охарактеризованного в независимом пункте 1 упомянутой формулы, условию патентоспособности «новизна» ввиду известности из уровня техники технического решения по патентному документу Германии DE 4021563 (далее – [1]).

Дополнительно в решении Роспатента также указывается на известность признаков зависимого пункта 2 формулы из патентного документа [1].

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение в палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выражает несогласие с выводами решения Роспатента.

Заявитель отмечает, что при экспертизе заявки по существу не были применены нормы пункта 24.5.3 (2) Административного регламента 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 29.10.2008 №327, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.02.2009 №13413 (далее – Регламент ИЗ), а также не учтены разъяснения, содержащиеся в разделе 8 части 3 Руководства по экспертизе заявок на изобретения, утвержденном приказом Роспатента от 25 июля 2011 г. № 87 (с изменениями, внесенными приказами Роспатента от 10 января 2013 г. № 1 и от 14 января 2014 г. № 2) (далее - Руководство).

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам

установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (07.08.2012) правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает упомянутые выше Кодекс и Регламент ИЗ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется 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. 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 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 24.5.2. (9) Регламента ИЗ, в отношении изобретения, для которого установлено несоответствие условию патентоспособности «новизна», проверка на соответствие условию «изобретательский уровень» не проводится.

Существо заявленного изобретения выражено в приведенной выше формуле.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и в возражении, с учетом материалов заявки, показал следующее.

Объектом защиты, согласно приведенной выше формуле, является устройство.

В патентном документе [1] описывается упругий профиль повышенной прочности, т.е. средство того же назначения, что и заявленное решение.

Устройство по патентному документу [1] содержит трубу повышенной прочности кольцевого упругого профиля, внутри которой имеется продольная перегородка. При этом перегородка расположена перпендикулярно прикладываемому изгибающему моменту, т.е. патентный документ [1] раскрывает все признаки независимого пункта 1 формулы заявленного изобретения (см. описание: колонка 2, строки 20-55; формула изобретения; фигуры 3, 4).

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что все признаки независимого пункта формулы заявленного изобретения присущи известному из уровня техники решению, включая и характеристику назначения, т.е. заявленное изобретение не соответствует условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1350 Кодекса и подпункт 4 пункта 24.5.2 Регламента ИЗ).

Признаки зависимого пункта 2 формулы заявленного изобретения также известны из патентного документа [1] (см. описание: колонка 2, строки 50-55; фигура 4).

При этом целесообразно подчеркнуть, что оценка соответствия заявленного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень» действительно не приведена в решении Роспатента, поскольку для изобретения, в отношении которого установлено несоответствие условию патентоспособности «новизна», проверка на соответствие условию патентоспособности «изобретательский уровень» не проводится (см. пункт 24.5.2. (9) Регламента).

Что касается упоминания в возражении раздела 8 части 3 Руководства, то в нем содержатся рекомендации по проведению экспертизы в случае, если объектом защиты является применение по новому назначению, в то время как заявленным объектом является устройство.

Таким образом, заявителем не приведены доводы, позволяющие сделать вывод о том, что заявленное устройство является патентоспособным.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.04.2014, решение Роспатента от 03.03.2014 оставить в силе.