

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

В связи с решением Арбитражного суда г. Москвы от 29.07.2010 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 Бабаева Азера Кахрамана Оглы (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 24.09.2008, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) об отказе в выдаче патента Российской Федерации на изобретение от 23.07.2008 по заявке №2006129888/03, при этом установлено следующее.

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

«Правило, содержащее выполненный из четырехгранного монолитного профиля корпус с рабочей кромкой и держателем в виде двух продольных канавок, выполненных каждая на двух противоположных гранях корпуса, отличающееся тем, что каждая из двух продольных канавок выполнена симметричной относительно своей продольной плоскости симметрии, при этом продольные плоскости симметрии обеих продольных канавок расположены в одной плоскости».

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 признаки заявленного правила известны из уровня техники, в частности из патентных документов: RU35359, опубл. 10.01.2004 (далее – [1]) и US3846060, опубл. 05/11/1974 (далее – [2]). При этом в патентном документе [2] подтверждена возможность достижения технического результата, заключающегося в расширении эксплуатационных возможностей за счет удобства в эксплуатации и исключении перекоса.

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

В возражении отмечено, что в устройстве по патентному документу [1] отсутствует симметричность и совпадение продольных плоскостей выемок, поскольку «характер удержания» данного устройства отличается от характера удержания заявленного правила. В возражении указано, что в устройстве по патентному документу [2] отсутствуют продольные канавки для размещения четырех пальцев каждой руки.

По результатам рассмотрения возражения принято решение Роспатента от 02.06.2009: «отказать в удовлетворении возражения от 24.09.2008, решение экспертизы оставить в силе».

Данное решение было оспорено заявителем в Арбитражном суде г. Москвы.

Арбитражный суд г. Москвы своим решением от 29.07.2010 признал решение Роспатента от 02.06.2009, недействительным.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 29.07.2010 было оставлено без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда № 09АП-23965/2010 от 22.11.2010.

Тем самым было восстановлено положение, существовавшее до принятия решения Роспатента от 02.06.2009, т.к. в соответствии со статьей

12 Кодекса защита гражданских прав осуществляется путем восстановления положения, существовавшего до нарушения права.

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, утвержденными 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 изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

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

В соответствии с подпунктом (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.

Существо заявленного изобретения выражено в приведённой выше формуле, которую коллегия палаты по патентным спорам принимает к рассмотрению.

Анализ доводов решения об отказе в выдаче патента и возражения с учетом решения Арбитражного суда г. Москвы от 29.07.2010, а также постановления Девятого арбитражного апелляционного суда № 09АП-23965/2010 от 22.11.2010, показал следующее.

Наиболее близким аналогом правила, охарактеризованного в формуле заявленного изобретения, является устройство по патентному документу [1], из которого известно правило, содержащее выполненный из четырехгранного монолитного профиля корпус с рабочей кромкой и держателем в виде двух продольных канавок, выполненных каждая на двух противоположных гранях корпуса.

Отличием предложенного устройства от правила по патентному документу [1] является выполнение каждой из двух продольных канавок симметричной относительно своей продольной плоскости симметрии, а также в расположение продольных плоскостей симметрии обеих продольных канавок.

Данные отличительные признаки согласно описанию заявки позволяют обеспечить следующий технический результат: расширение эксплуатационных возможностей за счет удобства в эксплуатации путем

надежного удержания правила в руках оператора (штукатура), исключения перекоса и отсутствия необходимости прикладывания дополнительного усилия при удержании правила.

В соответствии с решением Арбитражного суда г. Москвы патентный документ [2] не содержит признаков «выполнение каждой из двух продольных канавок симметричной относительно своей продольной плоскости симметрии, а также расположение продольных плоскостей симметрии обеих продольных канавок», которыми охарактеризовано заявленное правило. Так, в конструкции затирочного инструмента отсутствуют какие-либо продольные канавки, поскольку, термин «продольный» означает «расположенный по длине, вдоль чего-нибудь», а термин «длина» определяется как «протяженность чего-нибудь в том направлении, в котором две крайние точки линии, плоскости, тела лежат, в отличие от ширины, на наибольшем расстоянии друг от друга» (см. Толковый словарь русского языка С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова).

Таким образом, в решении об отказе в выдаче патента не подтверждена известность из уровня техники отличительных признаков формулы заявленного изобретения и, следовательно, отсутствуют обстоятельства, препятствующие признанию заявленного изобретения патентоспособным в объеме указанной выше формулы.

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

удовлетворить возражение от 24.09.2008, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 23.07.2008 и выдать патент Российской Федерации на изобретение.