

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 Фадеева Л.Г. (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 23.07.2013, на решение от 25.03.2013 Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2011135786/06, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение “Устройство для преобразования силы тяжести движущегося по трассе автотранспортного средства в крутящий момент на валу генератора тока”, совокупность признаков которого изложена в формуле, содержащейся в заявке на дату ее подачи, в следующей редакции:

“Устройство для преобразования силы тяжести движущегося по трассе автотранспортного средства в крутящий момент на валу генератора тока, состоящее из: автотранспортного средства, движущегося по трассе, шарнирного стола, установленного поперек дорожного полотна с некоторым положительным уклоном относительно его горизонтальной плоскости с движением в одну сторону, вала шатуна шестеренчатой пары, обгонной муфты с маховым колесом и генератора тока, позволяющее получать

электроэнергию, преобразуя силу тяжести движущегося по трассе автотранспортного средства в крутящий момент на валу генератора тока.”

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

По результатам рассмотрения Роспатент 25.03.2013 принял решение об отказе в выдаче патента из-за несоответствия заявленного изобретения условию патентоспособности “изобретательский уровень”.

В подтверждение данных выводов в решении Роспатента представлены сведения о следующих материалах: патентном документе RU 2379550, опубл. 20.01.2010 (далее – [1]), UA 20028, опубл. 25.12.1997 (далее – [2]), патентный документ RU 2160849, опубл. 20.12.2000 (далее – [3]).

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 выразил несогласие с мотивировкой данного решения, указывая, что предложенная им “схема преобразования возвратно-поступательного движения платформы в крутящий момент на валу генератора тока... в корне отличается от схемы преобразования этого движения, предложенной авторами дорожного энергетического устройства” по патентному документу [1].

Вместе с материалами возражения была представлена скорректированная формула изобретения.

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

С учетом даты подачи заявки (26.08.2011) 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 2008г. № 327 и зарегистрированный в Минюсте РФ 20 февраля 2009г., рег. № 13413 (далее – Регламент).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1350 Кодекса 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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1378 Кодекса заявитель вправе внести в документы заявки на изобретение исправления и уточнения, в том числе путем подачи дополнительных материалов, до принятия по этой заявке решения о выдаче патента либо об отказе в выдаче патента, если эти исправления и уточнения не изменяют сущность заявленного изобретения. Дополнительные материалы изменяют сущность заявленного изобретения, если они содержат признаки, подлежащие включению в формулу изобретения, не раскрытые на дату приоритета в документах, послуживших основанием для его установления, а также в формуле изобретения в случае, если на дату приоритета заявка содержала формулу изобретения.

В соответствии с пунктом 10.7.4.2 Регламента 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. После описания аналогов в качестве наиболее близкого к изобретению указывается тот, которому присуща совокупность признаков, наиболее близкая к совокупности существенных признаков изобретения.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 24.5.3 Регламента

изобретение явным образом следует из уровня техники, если оно может быть признано созданным путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и/или общих знаний специалиста.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 24.5.3 Регламента проверка изобретательского уровня может быть выполнена по следующей схеме:

определение наиболее близкого аналога в соответствии с пунктом 10.7.4.2 Регламента;

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 подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 24.5.3 Регламента не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные в частности: на дополнении известного средства какой-либо известной частью, присоединяемой к нему по известным правилам, если подтверждена известность влияния такого дополнения на достигаемый технический результат; на замене какой-либо части известного средства другой известной частью, если подтверждена известность влияния заменяющей части на достигаемый технический результат.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 24.7 Регламента при поступлении дополнительных материалов, представленных заявителем и принятых к рассмотрению, проверяется, не изменяют ли они сущность заявленного изобретения. Дополнительные материалы признаются изменяющими сущность заявленного изобретения, если они содержат

подлежащие включению в формулу признаки, не раскрытые на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи. В случае признания дополнительных материалов изменяющими сущность заявленного изобретения, заявителю сообщается (в очередном направляемом ему документе экспертизы) о том, какие из включенных в дополнительные материалы сведений послужили основанием для такого вывода экспертизы. При этом дальнейшее рассмотрение заявки продолжается в отношении тех пунктов формулы изобретения, представленной в дополнительных материалах, которые не содержат признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи. Пункты формулы, содержащие указанные выше признаки, к рассмотрению не принимаются.

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

Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в решении об отказе в выдаче патента, касающихся соответствия заявленного изобретения условию патентоспособности “изобретательский уровень”, показал следующее.

В соответствии с пунктом 10.7.4.2 Регламента решение по патентному документу [3] может быть выбрано в качестве ближайшего аналога заявленного изобретения.

Из патентного документа [3] известно устройство для преобразования энергии движущихся транспортных средств в электроэнергию, включающий следующие признаки заявленного устройства:

- наличие автотранспортного средства, движущегося по трассе (описание патентного документа [3]);
- наличие шарнирного стола (платформа 2; формула, описание фиг.1 патентного документа [3]);

- шарнирный стол установлен поперек дорожного полотна с некоторым положительным уклоном относительно его горизонтальной плоскости с движением в одну сторону (платформа 2; формула, описание фиг.1 патентного документа [3]);
- наличие вала шатуна шестеренчатой пары (шатун 11; формула, описание фиг.1 патентного документа [3]);
- устройство позволяет получать электроэнергию, преобразуя силу тяжести движущегося по трассе автотранспортного средства в крутящий момент на валу потребителя энергии.

Отличием заявленного устройства от известного из патентного документа [3] является то, что потребителем энергии является генератор тока, при этом, вал генератора тока соединяется с валом малой шестерни с помощью обгонной муфты и махового колеса.

Из патентного документа [2] известно устройство преобразования энергии движения транспорта в электрическую энергию, в котором потребителем энергии является генератор тока, а для стабильного вращения вала генератора тока (как и в заявленном решении) используется обгонная муфта с маховым колесом (описание патентного документа [2]).

Таким образом, из источников информации [2] и [3] известны сведения о всех признаках формулы заявленного изобретения.

В связи с этим, анализ патентного документа [1] не проводился.

Целесообразно отметить, что, поскольку решение об отказе в выдаче патента было вынесено ввиду несоответствия условию патентоспособности “изобретательский уровень”, каждое из устройств по патентным документам [1] – [3], безусловно, не характеризуется всей совокупностью признаков, представленных в заявленной формуле.

Что касается скорректированной формулы изобретения, представленной вместе с материалами возражения, то в указанную формулу заявитель включил ряд признаков (например “в виде прямоугольного щита”,

“в головной части поддона со стороны наезда”, “верхняя точка платформы соединяется шарнирно валом-шатунном с осью эксцентрика” и т.д.), отсутствующих в материалах заявки на дату ее подачи.

Скорректированная формула изобретения не может быть принята к рассмотрению (подпункт (3) пункта 24.7 Регламента).

Таким образом, в возражении не представлены доводы, позволяющие признать заявленное изобретение соответствующим условию патентоспособности “изобретательский уровень”.

В соответствии с изложенным, коллегия палаты по патентным спорам не находит оснований для отмены решения Роспатента.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.07.2013, решение Роспатента от 25.03.2013 оставить в силе.