

Коллегия палаты по патентным спорам на основании пункта 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации в соответствии с 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 Погорельского Станислава Владимировича, Радченко Елены Станиславовны и Погорельской Юлии Станиславовны (далее – заявитель), поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.10.2007, на решение Федерального института промышленной собственности (далее – ФИПС) об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке №2002121905/11, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Способ очистки поверхности от льда и обработки льда», совокупность признаков которого изложена в формуле изобретения, уточненной заявителем, в следующей редакции:

«Способ обработки льда и/или грунта, согласно которому по меньшей мере один рабочий орган, выполненный с возможностью катиться, вращаясь вокруг наклонной поперечной оси, заглубляют и перемещают во льду, или в грунте, отличающийся тем, что к рабочему органу прикладывают импульсное воздействие.»

По результатам рассмотрения ФИПС 03.05.2007 было принято решение об отказе в выдаче патента из-за несоответствия заявленного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень», предусмотренному пунктом 1 статьи 4 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-I с изменениями от 27 декабря 2000 г. и 30 декабря 2001 г. (далее – Закон).

В решении указано, что совокупность признаков формулы не соответствует изобретательскому уровню в результате известности из

уровня техники следующих документов:

патента RU №2100524 C1, 27.12.1997 (далее – [1]);

авторского свидетельства SU №1497331 A1, 23.08.1988 (далее – [2]);

авторского свидетельства SU №81195 A, 20.11.1962 (далее – [3]).

При этом в отказном решении ФИПС отмечено, что указанные в представленном заявителем уточненном описании новые технические результаты не достигаются признаками формулы и, соответственно, подтверждения известности влияния отличительных признаков на технический результат не требуется.

В своем возражении заявитель выразил несогласие с решением об отказе в выдаче патента, указав, что технический результат достигается и экспертизой не подтверждено влияние признаков противопоставленных документов на этот технический результат.

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении неубедительными.

С учетом даты поступления заявки правовая база для оценки охраноспособности заявленного изобретения включает указанный выше Закон, а также Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 17.04.1998 №82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.09.1998 №1612, с изменениями от 08.07.1999 и от 13.11.2000 (далее – Правила ИЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона 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 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 отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков) и выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения.

Согласно подпункту 6 пункта 19.5.3 Правил ИЗ известность влияния отличительных признаков заявленного изобретения на технический результат может быть подтверждена как одним, так и несколькими источниками информации.

В соответствии с пунктом 8 статьи 21 Закона дополнительные материалы должны быть представлены без изменения сущности изобретения. В соответствии с пунктом 2 статьи 21 Закона и с подпунктом (4) пункта 20 Правил дополнительные материалы признаются изменяющими сущность заявленного изобретения, если они содержат подлежащие включению в формулу признаки, отсутствующие в первоначальных материалах заявки. Признаки, приведенные в дополнительных материалах и подлежащие включению в формулу, признаются отсутствующими в первоначальных материалах заявки, если они не были раскрыты в формуле или в описании, содержащихся в заявке на дату, на которую в Патентное ведомство поступили заявление на выдачу патента, описание, формула изобретения и чертежи (если в описании имеется ссылка на них). Дополнительные материалы в части, изменяющей сущность заявленного изобретения, при рассмотрении заявки во внимание не принимаются и могут быть оформлены заявителем в качестве самостоятельной заявки.

Существо изобретения выражено в приведенной выше формуле, анализ которой показал, что в первоначально поданных материалах заявки отсутствуют следующие ее признаки – "...рабочий орган выполнен с возможностью катиться", "рабочий орган... перемещают... в грунте". Следует отметить, что данные признаки уточненной формулы не могут быть приняты во внимание при рассмотрении патентоспособности заявленного изобретения, т.к. они отсутствуют в первоначальных документах заявки (п. Правил).

Анализ совокупности признаков уточненной формулы без учета признаков, выходящих за пределы первоначальных материалов заявки, показал следующее.

В указанной формуле раскрыты следующие варианты способа: способ обработки льда; способ обработки грунта; способ обработки льда и грунта.

Поскольку совокупность признаков, характеризующая способ обработки льда и грунта не раскрыта в первоначальных материалах заявки, а, кроме того, в соответствии с этой совокупностью признаков, не возможна реализация указанного в заявленном изобретении назначения - обработки льда и грунта.

Таким образом, проверка заявленного способа обработки льда и грунта на соответствие условию патентоспособности «изобретательский уровень» не возможна.

Анализ первого варианта заявленного способа, содержащегося в уточненной формуле - способа обработки льда показал, что он характеризуется следующей совокупностью признаков: способ обработки льда, согласно которому, по меньшей мере, один рабочий орган, выполнен вращающимся вокруг наклонной поперечной оси, заглубляют и перемещают во льду, отличающийся тем, что к рабочему органу прикладывают импульсное воздействие.

Ближайшим аналогом к данному способу является источник информации [2], приведенный в отказе ФИПС, содержащий следующие общие с ним признаки: «способ обработки льда, согласно которому, по меньшей мере, один рабочий орган, выполнен вращающимся вокруг наклонной поперечной оси, заглубляют и перемещают во льду, отличающийся тем, что к рабочему органу прикладывают импульсное воздействие».

Отличием заявленного изобретения в части вышеуказанного варианта от технического решения [2] является то, что поперечная ось выполнена наклонной.

Однако, выполнение поперечной оси наклонной известно из источника информации [1], указанного в отказе ФИПС.

Из первоначальных материалов заявки и дополнительных материалов известно, что заявленное изобретение позволяет достичь следующих результатов: "большие грузы, как в патенте RU 2100524, убираются и легче перемещаются", уменьшение величины разового перемещения к заглублению, уменьшение силы на заглубление, упрощение (облегчение) перемещения рабочего органа и устройства за счет уменьшения веса и силы постоянного приложения.

Что касается результата "большие грузы, как в патенте RU 2100524, убираются и легче перемещаются", то следует отметить, что в источнике [1] не упоминаются "большие грузы", в связи с чем, этот результат не может быть достигнут.

Выполнение поперечной оси наклонной, прежде всего влияет на повышение эффективности обработки льда, в то время как указанные заявителем технические результаты связаны с использованием импульсного воздействия рабочего органа на лед известного из [2].

Таким образом, поставленные в заявленном изобретении технические результаты - уменьшение величины разового перемещения к заглублению, уменьшение силы на заглубление, упрощение (облегчение)

перемещения рабочего органа и устройства за счет уменьшения веса и силы постоянного приложения не достигаются, то подтверждения известности влияния этого отличительного признака на технический результат не требуется (п. 19.5.3.(7) Правил ИЗ).

Таким образом, оспариваемое изобретение в части способа обработки льда не признается соответствующим условию изобретательский уровень, поскольку оно основано, на дополнении известного средства известной частью, присоединяемой к нему по известным правилам, для достижения технического результата, в отношении которого установлено влияние именно таких дополнений (п.19.5.3.(3) Правил ИЗ).

Анализ второго варианта заявленного способа - способа обработки грунта показал, что он характеризуется следующей совокупностью признаков: способ обработки грунта, согласно которому, по меньшей мере, один рабочий орган, вращаясь вокруг наклонной поперечной оси, заглубляют в грунт, отличающийся тем, что к рабочему органу прикладывают импульсное воздействие.

Ближайшим аналогом к данному способу является источник информации - SU №81195, 20.11.1962 (далее – [4]), указанный экспертизой в уведомлении о результатах проверки патентоспособности изобретения от 19.02.2007. Это техническое решение, характеризуется следующие признаки: «способ обработки грунта, согласно которому, по меньшей мере, один рабочий орган, заглубляют в грунт и подвергают импульсному воздействию».

Заявленное изобретение отличается от известного тем, что рабочий орган вращается вокруг наклонной поперечной оси.

Однако, из источника информации [1] известно использование рабочего органа, вращающегося вокруг наклонной поперечной оси для обработки льда и очистки уплотненного снега. Известно, что грунт является сложной системой, включающей в себя, в том числе и лед (см.

Новый политехнический словарь. Москва. Научное издательство «Большая Российская энциклопедия». 2000, стр. 127).

Таким образом, из источника информации [1] известен способ обработки грунта, характеризующийся тем, что рабочий орган вращается вокруг наклонной поперечной оси, причем данный способ позволяет добиться улучшения эффективности и качества обрабатываемых поверхностей, то есть

Выполнение рабочего органа вращающимся вокруг наклонной поперечной оси влияет на повышение эффективности обработки льда, в то время как указанные заявителем технические результаты связаны с использованием импульсного воздействия рабочего органа на лед известного из [4].

Таким образом, поставленные в заявленном изобретении технические результаты - уменьшение величины разового перемещения к заглублению, уменьшение силы на заглубление, упрощение (облегчение) перемещения рабочего органа и устройства за счет уменьшения веса и силы постоянного приложения не достигаются, то подтверждения известности влияния этого отличительного признака на технический результат не требуется (п. 19.5.3.(7) Правил ИЗ).

Таким образом, оспариваемое изобретение в части способа обработки грунта не признается соответствующим условию изобретательский уровень, поскольку оно основано, на дополнении известного средства известной частью, присоединяемой к нему по известным правилам, для достижения технического результата, в отношении которого установлено влияние именно таких дополнений (п.19.5.3.(3) Правил ИЗ).

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

Учитывая вышесказанное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 03.10.2007, решение экспертизы от 03.05.2007 оставить в силе.