

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия 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 Каляева Е.И. (далее – заявитель), поступившее 18.11.2014, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) от 14.08.2014 об отказе в выдаче патента Российской Федерации на изобретение по заявке №2012153624/03, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Вибрационный вал», совокупность признаков которого изложена в формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 12.05.2014, в следующей редакции:

«Вибрационный вал, отличающийся тем, что изготовлен цельнометаллическим со смещённым центром оси вращения, насадкой распорных втулок на шейке вала и установкой зубчатой муфты привода вибровала».

При экспертизе заявки по существу к рассмотрению была принята вышеприведенная формула.

Решение Роспатента об отказе в выдаче патента аргументировано несоответствием изобретения по упомянутой формуле условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В подтверждение данного мнения в решении Роспатента указано, что предложенный вибрационный вал для специалиста явным образом следует

из уровня техники, а именно из сведений, содержащихся в следующих источниках информации:

- патентный документ SU 111791 А, опубл. 25.01.1957 (далее – [1]);
- патентный документ SU 400378 А, опубл. 04.11.1974 (далее – [2]);
- патентный документ RU 25012 U1, опубл. 10.09.2002 (далее – [3]).

При этом в решении Роспатента подчёркнуто, что признак «со смещенным центром оси вращения» выражен некорректно, поскольку вал в заявленном устройстве, по сути, представляет собой дебалансный вал со смещённым центром тяжести, что подтверждается графическими материалами к заявке.

Заявитель в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал возражение, в котором выразил несогласие с решением Роспатента.

В возражении указано, что «не одно противопоставленное решение не соответствует предложенному по простоте изготовления вибровала и надёжности в работе виброкатка». По мнению заявителя, необходимо дополнительно рассмотреть решение на предмет соответствия его условию патентоспособности «новизна».

Кроме того, в возражении заявитель просит «рассмотреть вопрос о выдаче Патента на полезную модель».

На заседании коллегии (03.02.2016) заявителем были представлены: Отзыв о работе катка прицепного вибрационного предоставленный ООО «Трест Строймеханизация-1» Республика Башкортостан город Стерлитамак; статья - КАЛЯЕВ Е.И., Прицепной вибрационный каток СД-13Б, Журнал «Строительные и дорожные машины», №8, 2003: статья – Эксплуатационники и производители работают вместе, Журнал «Строительные и дорожные машины», №4, 2004: Эксплуатационные характеристики Катка прицепного вибрационного СД130Б, составленные СП ОАО «ПОРТ КАВКАЗ» (далее – [4]).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (11.12.2012), правовая база для оценки

патентоспособности заявленного изобретения включает Кодекс и 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, зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 20.02.2009 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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 4 статьи 1350 Кодекса изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

В соответствии с пунктом 10.7.4.2 Регламента в качестве аналога изобретения указывается средство того же назначения, известное из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения.

В соответствии подпунктом (2) пункта 24.5.1 Регламента при установлении возможности использования изобретения в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности, проверяется, указано ли назначение изобретения в описании, содержащемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу изобретения-то в описании или в формуле изобретения).

Кроме того, проверяется приведены ли в указанных документах и чертежах, содержащихся в заявке на дату подачи, средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения. При отсутствии таких

сведений в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения. Кроме того, следует убедиться в том, что в случае осуществления изобретения по формуле, действительно возможна реализация указанного заявителем назначения. Если о возможности осуществления изобретения и реализации им указанного назначения могут свидетельствовать лишь экспериментальные данные, проверяется наличие в описании изобретения примеров его осуществления с приведением соответствующих данных (пункт 10.7.4.5 настоящего Регламента, а также устанавливается, являются ли приведённые примеры достаточными, чтобы вывод о соблюдении указанного требования распространялся на разные частные формы реализации признака, охватываемые понятием, приведённым заявителем в формуле изобретения.

В соответствии подпунктом (3) пункта 24.5.1 Регламента, при несоблюдении хотя бы одного из указанных требований делается вывод о несоответствии изобретения условию промышленной применимости. В этом случае заявителю может быть направлен запрос с изложением соответствующих доводов и с предложением высказать своё мнение относительно этих доводов и скорректировать формулу изобретения(если по мнению экспертизы, документы заявки допускают такую корректировку, в результате которой указанный вывод может быть изменён). При этом в запросе могут быть приведены конкретные рекомендации по корректировке формулы.

Согласно подпункту (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

настоящего Регламента; выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков); при наличии признаков, характеризующих иное решение, не считающееся изобретением, эти признаки не принимаются во внимание как не относящиеся к заявленному изобретению; 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. Изобретение признаётся не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе указанной выше проверки не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Согласно подпункту (7) пункта 24.5.3 Регламента в случае наличия в формуле изобретения признаков, в отношении которых заявителем не определен технический результат, или в случае, когда установлено, что указанный им технический результат не достигается, подтверждения известности влияния таких отличительных признаков на технический результат не требуется.

Согласно подпункту (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.

Существо заявленного изобретения выражено в приведенной выше формуле, которую коллегия принимает к рассмотрению.

Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в решении Роспатента, показал следующее.

Указанный заявителем технический результат «простота конструкции», определяется процессом изготовления вибрационного вала, как единого целого.

В патентном документе [1] (см. формулу, фигуру 2) содержатся сведения о техническом решении, которое является средством того же назначения, что и заявленное изобретение, а именно вибрационный вал, соединенный с приводом и выполненный цельным. Известное из патентного документа [1] выполнение вибрационного вала цельным обеспечивает, как и заявленное изобретение, простоту изготовления.

Отличие заявленного изобретения от устройства по патентному документу [1] заключается в том, что вибрационный вал изготовлен со смещённым центром оси вращения, на шейках вала установлены распорные втулки, в приводе вала использована зубчатая муфта.

При этом установлено, что распорные втулки, а также зубчатая муфта не являются частью заявленного объекта. Распорные втулки служат лишь для установки вибрационного вала в валец, а зубчатая муфта - для соединения вибрационного вала с приводом. Указанные признаки представляют собой самостоятельные известные из уровня техники решения, не связанные с выполнением вала цельным, и не влияют на указанный технический результат.

Из патентного документа [2] (см. чертёж слева, где на шейках вала между дебалансом 5, выполненным из двух частей 7 и 8, и корпусом 1 установлены распорные элементы), известно размещение на шейках вибрационного вала распорных элементов (втулок).

Из патентного документа [3] (см. описание, стр.2, последний абзац) известно использование в приводе вала зубчатой муфты.

В решении Роспатента признак вал «изготовлен со смещённым центром оси вращения» толковался как «вибрационный вал» (дебалансный), т.е. вал со смещённым центром масс относительно оси вращения.

В этом случае можно согласиться с выводом, сделанным в решении Роспатента, о несоответствии заявленного решения условию патентоспособности «изобретательский уровень», поскольку признак вал «со смещённым центром оси вращения» известен из патентного документа [1].

Однако, на заседании коллегии (03.02.2016) заявителем подчёркивалось, что в заявленном изобретении речь идёт именно о смещении центра оси вращения вала.

При этом, признак вал «изготовлен со смещённым центром оси вращения» не известен из патентных документов [1] - [3].

В соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС, формула изобретения была направлена для проведения дополнительного информационного поиска.

По результатам проведения дополнительного поиска был представлен отчет о поиске и экспертное заключение, согласно которым заявленное изобретение не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень», предусмотренному пунктом 1 статьи 1350 Кодекса.

Анализ заключения и дополнительного поиска показал следующее.

Вывод, сделанный в экспертном заключении, основан на тех же доводах и источниках информации, которые содержатся в решении Роспатента.

Однако данные источники информации [1] - [3] рассмотрены выше и в отношении них сделан вывод о неизвестности признака «изготовлен со смещённым центром оси вращения».

На заседании коллегии, состоявшемся 07.07.2016, которое проводилось в новом составе, было обращено внимание на признак формулы заявленного изобретения вал «изготовлен со смещённым центром оси вращения». При этом коллегия пришла к выводу о том, что данный признак не может быть реализован из-за невозможности смещения центра оси вращения вала. В материалах заявки сведения о средствах и методах для

осуществления данного признака не приведены.

Поскольку заявитель отсутствовал на заседании 07.07.2016, ему в корреспонденции от 27.07.2016 было сообщено о необходимости предоставить источник информации (словарь, справочник, техническую литературу и т.д.) в котором были бы раскрыты сведения о возможности изготовления вала со смещённым центром оси вращения. При этом обращалось внимание на то, что отсутствие указанных выше источников информации, не позволит признать заявленное изобретение соответствующим условию патентоспособности «промышленная применимость».

На заседании коллегии 30.08.2016 не было представлено вышеуказанных источников информации.

Таким образом, можно констатировать, что заявленное изобретение не соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость».

При этом на заседании коллегии (30.08.2016) заявителем была представлена уточнённая формула изобретения. Данная формула содержит признак «со смещённым центром массы вала», отсутствующий в описании и формуле содержащихся в заявке на дату её поступления и, соответственно, изменяет сущность заявленного изобретения (см. подпункт (3) пункта 24.7 Регламента).

Таким образом, уточнённая формула изобретения не может быть принята к рассмотрению.

Относительно довода возражения о возможности преобразования заявки на изобретение в заявку на полезную модель, необходимо отметить следующее.

Данная просьба содержится в возражении, поступившем 18.11.2014.

При этом в соответствии с пунктом 1 статьи 1379 Кодекса в редакции 2014 года заявитель вправе преобразовать заявку на изобретение в заявку на полезную модель путем подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности соответствующего заявления, а в

случае принятия решения об отказе в выдаче патента на изобретение - до того, как будет исчерпана предусмотренная настоящим Кодексом возможность подачи возражения против этого решения. Таким образом, возможность по преобразованию данной заявки на изобретение в заявку на полезную модель в настоящее время исчерпана.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о возможности принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 18.11.2014, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 14.08.2014 и отказать в выдаче патента на изобретение по вновь выявленным обстоятельствам.