

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам

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, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение компании М В ИННОВЭЙТОРС ЛИМИТЕД, Великобритания (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 25.05.2011, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) об отказе в выдаче патента Российской Федерации на изобретение от 26.11.2010 по заявке №2006140673/11, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Приводимое в движение ногами безрулевое колесное устройство для отдыха и/или занятий спортом», совокупность признаков которого изложена в уточненной формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 27.09.2010, в следующей редакции:

«1. Приводимое в движение ногами безрулевое колесное устройство для отдыха и/или занятий спортом, которое имеет - колесо (1), расположенное между двумя боковыми пластинами (2; 3), и боковые пластины (2; 3), подвешенные на оси (X) колеса (1); подножки (5), расположенные ниже оси (X) колеса (1), выступающие наружу, соединены с боковыми пластинами (2; 3); и в процессе соответствующего использования этого устройства (I; II) боковые пластины (2; 3) выступают выше коленей

пользователя (12), стоящего на одной или обеих подножках (5), обеспечивая опорную поверхность (а) для колена, отличающееся тем, что на заданном расстоянии (е) за колесом (1) - по отношению к направлению перемещения - имеется конструкция в области колеи колеса (1), обеспечивающая устойчивость против опрокидывания, и причем эта конструкция включает вспомогательное колесо (6) с диаметром, по существу меньшем, чем диаметр колеса (1), при этом конструкция расположена за колесом (1) относительно направления перемещения и прикреплена к по меньшей мере одной из боковых пластин.

2. Приводимое в движение ногами безрулевое колесное устройство для отдыха и/или занятий спортом по п. 1, отличающееся тем, что конструкция, обеспечивающая устойчивость, соединена с одним или более консольным удерживающим элементом (8), прикрепленным к части боковой пластины (пластин) (2; 3), выступающей назад или образующими ее.

3. Приводимое в движение ногами безрулевое колесное устройство для отдыха и/или занятий спортом по п. 2, отличающееся тем, что вспомогательное колесо (6) соединено с удерживающим элементом (8), принадлежащим боковой пластине(ам) (2; 3) посредством вилки (9) колеса с помощью введения вращаемого соединительного элемента (8).

4. Приводимое в движение ногами безрулевое колесное устройство для отдыха и/или занятий спортом по п. 1, отличающееся тем, что самая нижняя точка, обеспечивающая устойчивость конструкции, находится по существу в той же плоскости, что и самая нижняя точка колеса (1).

5. Приводимое в движение ногами безрулевое колесное устройство для отдыха и/или занятий спортом по п. 1, отличающееся тем, что на заданном расстоянии (k) перед колесом (1) устройством -

относительно направления перемещения - имеется вторая конструкция в области колеи колеса (1), обеспечивающая устойчивость против опрокидывания.

6. Приводимое в движение ногами безрулевое колесное устройство для отдыха и/или занятий спортом по п. 5, отличающееся тем, что вторая конструкция, обеспечивающая устойчивость, расположена на некотором расстоянии (f) над землей (t) в обычном состоянии движения этого устройства (II).

7. Приводимое в движение ногами безрулевое колесное устройство для отдыха и/или занятий спортом по п.1, отличающееся тем, что боковые пластины (3) выполнены с высотой (L), обеспечивающей опорную поверхность (b) для бедра пользователя (12).

8. Приводимое в движение ногами безрулевое колесное устройство для отдыха и/или занятий спортом по п. 7, отличающееся тем, что боковые пластины (3) выступают над самой высокой точкой колеса (1) на заданное расстояние (m)».

Данная формула изобретения 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 приводимое в движение ногами безрулевое колесное устройство для отдыха и/или занятий спортом по независимому пункту 1 указанной формулы изобретения для специалиста явным образом следует из уровня техники, в подтверждение чего в возражении представлены следующие источники информации:

- патентный документ: WO2004000635 A1, опубл. 31.12.2003 (далее – [1]);

- патентный документ US2198857, опубл. 30.04.1940 (далее – [2]).

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 техническое решение по патентному документу [1] управляется рулем, а заявленное изобретение относится к «безрулевым» колесным устройствам. По мнению заявителя, способ крепления вспомогательного колеса к устройству по патентному документу [2] предполагает жесткий характер соединения, а способ крепления в заявленном изобретении, согласно описанию к заявке и зависимым пунктам 2 и 3, осуществляется с помощью консольных удерживающих элементов и вилки.

При этом в возражении представлена скорректированная формула изобретения в следующей редакции:

«1. Приводимое в движение ногами безрулевое колесное устройство для отдыха и/или занятий спортом, которое имеет колесо (1), расположенное между двумя боковыми пластинами (2; 3), и боковые пластины (2; 3) подвешены на оси (X) колеса (1); подножки (5), расположенные ниже оси (X) колеса (1), выступающие наружу, соединены с боковыми пластинами (2; 3); и в процессе соответствующего использования этого устройства (I; II) боковые пластины (2; 3) выступают выше коленей пользователя (12), стоящего на одной или обеих подножках (5), обеспечивая опорную поверхность (а) для колена, отличающееся тем, что на заданном расстоянии (е) за колесом (1) - по отношению к направлению перемещения - имеется конструкция в области колеи колеса (1), обеспечивающая устойчивость против опрокидывания, причем эта конструкция включает вспомогательное колесо (6) с диаметром, по существу меньшем, чем диаметр колеса (1), при этом конструкция расположена за колесом (1) относительно направления перемещения и прикреплена к по меньшей мере

одной из боковых пластин, причем вспомогательное колесо (6) соединено с удерживающим элементом (8), принадлежащим боковой пластине(ам) (2; 3) посредством вилки (9) колеса с помощью введения вращаемого соединительного элемента (8), при этом конструкция, обеспечивающая устойчивость, соединена с одним или более консольными удерживающими элементами (8), прикрепленными к части боковой пластины (пластин) (2; 3), выступающей назад или образующими ее.

2. Приводимое в движение ногами безрулевое колесное устройство для отдыха и/или занятий спортом по п. 1, отличающееся тем, что самая нижняя точка, обеспечивающая устойчивость конструкции, находится в той же плоскости, что и самая нижняя точка колеса (1).

3. Приводимое в движение ногами безрулевое колесное устройство для отдыха и/или занятий спортом по п. 1, отличающееся тем, что на заданном расстоянии (k) этим устройством (II) - относительно направления перемещения - имеется вторая конструкция в области колеи колеса (1), обеспечивающая устойчивость против опрокидывания.

4. Приводимое в движение ногами безрулевое колесное устройство для отдыха и/или занятий спортом по п. 5, отличающееся тем, что вторая конструкция, обеспечивающая устойчивость, расположена на некотором расстоянии (f) над землей (t) в обычном состоянии движения этого устройства (II).

5. Приводимое в движение ногами безрулевое колесное устройство для отдыха и/или занятий спортом по п.1, отличающееся тем, что боковые пластины (3) выполнены с высотой (L), обеспечивающей опорную поверхность (b) для бедра пользователя (12).

8. Приводимое в движение ногами безрулевое колесное устройство для отдыха и/или занятий спортом по п. 5, отличающееся тем, что боковые пластины (3) выступают над самой высокой точкой колеса (1) на заданное расстояние (m)».

На заседании коллегии палаты по патентным спорам представителями заявителя был представлен перевод на русский язык патентного документа FR2776980.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты поступления международной заявки, правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1, в редакции Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации» № 22 – ФЗ от 07.02.2003 (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.

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.

Согласно подпункту (7) пункта 19.5.3 Правил ИЗ подтверждения известности влияния отличительных признаков на технический результат не требуется, если в отношении этих признаков такой результат не определен заявителем или в случае, когда установлено, что указанный им технический результат не достигается.

В соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС коллегия палаты по патентным спорам вправе предложить лицу, подавшему заявку на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, внести изменения в формулу изобретения, полезной модели, перечень существенных признаков промышленного образца, если эти изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности, а также основанием для вывода об отнесении заявленного объекта к перечню решений (объектов), не признаваемых патентоспособными изобретениями, полезными моделями, промышленными образцами.

Согласно пункту 5.1 Правил ППС в случае, если патентообладателем по предложению палаты по патентным спорам внесены изменения в формулу изобретения, полезной модели, перечень существенных признаков промышленного образца, решение должно быть принято с учетом

результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

Существо заявленного изобретения выражено в формуле, представленной в корреспонденции поступившей 27.09.2010, которую коллегия палаты по патентным спорам принимает к рассмотрению.

Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в решении Роспатента, касающихся оценки соответствия заявленного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

Довод заявителя о том, что устройство по патентному документу [1] управляется рулем, т.е. не является безрулевым колесным устройством, не соответствует действительности. Так, согласно описанию патентного документа [1] руль в колесном устройстве по упомянутому документу используется только для начинающих пользователей во время обучения катанию.

Ближайшим аналогом приводимого в движение ногами безрулевого колесного устройства для отдыха и/или занятий спортом по независимому пункту 1 формулы изобретения, является техническое решение по патентному документу [1].

Из патентного документа [1] известно приводимое в движение ногами безрулевое колесное устройство для отдыха и/или занятий спортом, которое имеет колесо, расположенное между двумя боковыми пластинами, и боковые пластины, подвешенные на оси колеса, подножки, расположенные ниже оси колеса, выступающие наружу и соединенные с боковыми пластинами, причем в процессе соответствующего использования колесного устройства боковые пластины выступают выше коленей пользователя, стоящего на одной или обеих подножках, обеспечивая опорную поверхность для колена.

Отличие изобретения по независимому пункту 1 от устройства,

известного из патентного документа [1], заключается в том, что на заданном расстоянии за колесом - по отношению к направлению перемещения - имеется конструкция в области колеи колеса, обеспечивающая устойчивость против опрокидывания, причем эта конструкция включает вспомогательное колесо с диаметром, меньшим, чем диаметр колеса, при этом конструкция расположена за колесом относительно направления перемещения и прикреплена, по меньшей мере, к одной из боковых пластин.

Технические результаты не указаны в описании изобретения в явном виде, однако из данного описания следует, что устройство по независимому пункту 1 формулы заявленного изобретения при эксплуатации обеспечивает предотвращение опрокидывания при сохранении маневренности.

Однако, из уровня техники известно техническое решение по патентному документу [2], в котором на заданном расстоянии за основным колесом, по отношению к направлению перемещения, имеется вспомогательное колесо, в области колеи основного колеса, с диаметром, меньшим, чем диаметр основного колеса, при этом вспомогательное колесо прикреплено к боковым пластинам.

Наличие упомянутой конструкции с вспомогательным колесом обеспечивает устойчивость против опрокидывания.

При этом технический результат, заключающийся в сохранении маневренности, согласно описанию заявленного изобретения, достигается признаками зависимого пункта 3 принятой к рассмотрению формулы, которые характеризуют крепление вспомогательного колеса к боковым пластинам с помощью консольных удерживающих элементов и вращающейся вилки.

Таким образом, способ по независимому пункту 1 рассматриваемой формулы изобретения для специалиста явным образом следует из уровня техники.

Таким образом, возражение не содержит доводов, позволяющих признать заявленное изобретение, охарактеризованное в пункте 1 формулы, представленной в корреспонденции, поступившей 27.09.2010, соответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Представленная в возражении скорректированная формула изобретения, была принята к рассмотрению коллегией палаты по патентным спорам, и материалы заявки направлены на дополнительный информационный поиск (см. пункты 4.9 и 5.1 Правил ППС).

По результатам указанного поиска в палату по патентным спорам было представлено заключение экспертизы и отчет о поиске.

Анализ данного заключения показал, что в пункте 1 формулы изобретения, представленной в возражении, содержится техническая ошибка, связанная с некорректным переводом текста международной заявки РСТ/HU2005/000023 (первоначальная заявка).

Так, признаки независимого пункта 1 данной формулы «с одним или более консольными удерживающими элементами (8), прикрепленными к части боковой пластины (пластин) (2; 3), выступающей назад или образующими ее», в соответствии с международной заявкой РСТ/HU2005/000023, корректно изложить следующим образом: «с одним или более консольными удерживающими элементами (8), прикрепленными к части боковой пластины (пластин) (2; 3), выступающими назад или образующими ее».

При этом в заключении сделан вывод о несоответствии изобретения, охарактеризованного в формуле изобретения, представленной в возражении, условию патентоспособности «изобретательский уровень», что подтверждается упомянутыми выше патентными документами [1] и [2], а также патентными документами FR2776980 A1, опубл., 08.10.1999 (далее – [3]), JP62049493 U, опубл. 27.03.1987 (далее – [4]), EP0488436 A1, опубл.

03.06.1992 (далее – [5]), JP56-093385 U, опубл. 24.07.1981 (далее – [6]), WO0213921 A2, опубл. 21.02.2002 (далее – [7]), NL1019905 C1, опубл. 07.08.2003 (далее – [8]), US561798 A, 09.06.1896 (далее – [9]).

На заседании коллегии представители заявителя выразили согласие с замечаниями, касающимися технической ошибки в пункте 1 формулы изобретения, представленной в возражении, в связи с чем, данный пункт рассматривался в следующей редакции (далее скорректированная формула):

«Приводимое в движение ногами безрулевое колесное устройство для отдыха и/или занятий спортом, которое имеет колесо (1), расположенное между двумя боковыми пластинами (2; 3), и боковые пластины (2; 3) подвешены на оси (X) колеса (1); подножки (5), расположенные ниже оси (X) колеса (1), выступающие наружу, соединены с боковыми пластинами (2; 3); и в процессе соответствующего использования этого устройства (I; II) боковые пластины (2; 3) выступают выше коленей пользователя (12), стоящего на одной или обеих подножках (5), обеспечивая опорную поверхность (а) для колена, отличающееся тем, что на заданном расстоянии (е) за колесом (1) - по отношению к направлению перемещения - имеется конструкция в области колеи колеса (1), обеспечивающая устойчивость против опрокидывания, причем эта конструкция включает вспомогательное колесо (6) с диаметром, по существу меньшем, чем диаметр колеса (1), при этом конструкция расположена за колесом (1) относительно направления перемещения и прикреплена к по меньшей мере одной из боковых пластин, причем вспомогательное колесо (6) соединено с удерживающим элементом (8), принадлежащим боковой пластине(ам) (2; 3) посредством вилки (9) колеса с помощью введения вращаемого соединительного элемента (8), при этом конструкция, обеспечивающая устойчивость, соединена с одним или более консольными удерживающими элементами (8), прикрепленными к части боковой пластины (пластин) (2; 3), выступающими назад или образующими ее».

Анализ доводов, касающихся оценки соответствия изобретения охарактеризованного в скорректированной формуле условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

Из патентного документа [1] известно приводимое в движение ногами безрулевое колесное устройство для отдыха и/или занятий спортом, которое имеет колесо, расположенное между двумя боковыми пластинами, боковые пластины подвешены на оси колеса, подножки, расположенные ниже оси колеса и выступающие наружу, соединены с боковыми пластинами, в процессе соответствующего использования колесного устройства боковые пластины выступают выше коленей пользователя, стоящего на одной или обеих подножках, обеспечивая опорную поверхность для колена.

Отличие изобретения по независимому пункту 1 скорректированной формулы изобретения от устройства, известного из патентного документа [1], заключается в том, что на заданном расстоянии за колесом - по отношению к направлению перемещения - имеется конструкция в области колеи колеса, обеспечивающая устойчивость против опрокидывания, причем эта конструкция включает вспомогательное колесо с диаметром, меньшим, чем диаметр колеса, при этом конструкция расположена за колесом относительно направления перемещения и прикреплена, по меньшей мере, к одной из боковых пластин, причем вспомогательное колесо соединено с удерживающим элементом, принадлежащим боковой пластине(ам), посредством вилки колеса с помощью введения вращаемого соединительного элемента, при этом конструкция, обеспечивающая устойчивость, соединена с одним или более консольными удерживающими элементами, прикрепленными к части боковой пластины (пластин), выступающими назад или образующими ее.

Как было отмечено выше, в качестве технического результата от реализации устройство по независимому пункту 1 скорректированной формулы заявленного изобретения рассматривается предотвращение

опрокидывания при сохранении маневренности.

Однако, из уровня техники известно техническое решение по патентному документу [2], в котором на заданном расстоянии за основным колесом, по отношению к направлению перемещения, имеется вспомогательное колесо, в области колеи основного колеса, с диаметром, меньшим, чем диаметр основного колеса, при этом вспомогательное колесо прикреплено к части боковых пластин консольными удерживающими элементами, выступающими назад и принадлежащими боковым пластинам.

Из патентного документа [3] известно вспомогательное колесо, соединенное с удерживающим элементом при помощи вилки и вращающегося соединительного элемента.

Таким образом, из уровня техники известны сведения о присоединении вспомогательного колеса к устройству, содержащему основное колесо, с помощью консольных удерживающих элементов и вращающейся вилки.

При этом очевидно, что наличие вспомогательного колеса, установленного во вращающейся вилке, будет обеспечивать устойчивость против опрокидывания и сохранять маневренность колесного устройства за счет возможности поворота вспомогательного колеса.

Относительно признака «один или более консольные удерживающие элементы образуют часть боковой пластины (пластин)», следует подчеркнуть, что выполнение консольных элементов за одно целое с пластинами для специалиста явным образом следует из уровня техники. Так общеизвестно, что часть может быть отделяемой или неотделяемой.

Так, например, из патентного документа [6] известно колесное устройство, содержащее конструкцию в виде вспомогательного колеса, предотвращающего опрокидывание, в котором консольные удерживающие элементы являются боковыми пластинами, т.е. частью пластины.

Здесь следует подчеркнуть, что в отношении данных отличительных

признаков заявителем не определен технический результат, таким образом, подтверждения влияния указанных признаков на технический результат не требуется (см. подпункт (7) пункта 19.5.3 Правил ИЗ).

На основании изложенного можно констатировать, что способ по независимому пункту 1 скорректированной формулы изобретения для специалиста также явным образом следует из уровня техники.

Таким образом, изобретение, охарактеризованное в пункте 1 скорректированной формулы, также не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Что касается особого мнения, поступившего 08.12.2011, то доводы, технического характера, представленные в нем, подробно рассмотрены выше.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.05.2011, решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 26.11.2010 оставить в силе.