

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 Общества с ограниченной ответственностью "Секунда" (далее – заявитель), поступившее 14.05.2012 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 24.10.2011 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2010133346/28, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Способ визуального представления информации о показаниях приборов со стрелочной индикацией» с приоритетом от 09.08.2010, совокупность признаков которого изложена в формуле изобретения, представленной на дату подачи заявки, в следующей редакции:

«Способ визуального представления информации о показаниях приборов со стрелочной индикацией, заключающийся в том, что приводят в движение стрелку над внешней поверхностью информационного табло и визуально считывают величину показаний стрелки по месторасположению ее конца над внешней поверхностью шкалы информационного табло, отличающийся тем, что осуществляют дополнительное вращение стрелки вокруг ее продольной оси.»

При вынесении решения Роспатента от 24.10.2011 об отказе в выдаче патента на изобретение, к рассмотрению была принята вышеприведенная формула. При этом сделан вывод о несоответствии заявленного изобретения условию патентоспособности «новизна».

Согласно решению Роспатента все признаки заявленного изобретения известны из заявки JP 5264299 A, опубл. 12.12.1993 (далее – [1]). Дополнительно в решении Роспатента отмечается известность всех признаков заявленного изобретения из патента US 4583864 A, опубл. 22.04.1986 (далее – [2]).

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 выражает несогласие с выводами решения Роспатента.

По мнению заявителя, технические решения, охарактеризованные в патентных документах [1] и [2], имеют иное назначение, чем заявленное изобретение, и направлены на достижение другого технического результата. Кроме того, согласно возражению известным техническим решениям не присущи все признаки заявленного изобретения.

При этом заявитель также просит «... внести для ясности в формулу изобретения дополнительный независимый пункт ...», приведенный в возражении в следующей редакции:

«2. Устройство для осуществления способа по п.1, включающее информационное табло со шкалой цифр, содержащее, по меньшей мере, одну стрелку с возможностью ее вращения параллельно внешней поверхности табло относительно вертикальной оси, закрепленной нижним концом в отверстии, выполненном в нижнем основании табло, отличающееся тем, что стрелка крепится с использованием крепежного

элемента цилиндрической формы с возможностью его вращения над внешней поверхностью информационного табло с радиальным отверстием для стрелки, закрепленной одним из своих концов во внутренней обойме подшипника, закрепленного поверхностью своей внешней обоймы во внутренней боковой поверхности глухого радиусного отверстия нижней части цилиндра крепежного элемента и своей центральной частью во внутренней обойме подшипника, закрепленного поверхностью своей внешней обоймы в отверстии, выполненном в боковой поверхности глухого радиусного отверстия цилиндра крепежного элемента, при этом стрелка приводится также во вращательное движение вокруг своей продольной оси от привода, выполненного в виде шара, расположенного во внутренней полости глухого радиусного отверстия крепежного элемента, закрепленного своим диаметрально отверстием на соответствующем участке внешней поверхности стрелки и контактирующего участком своей внешней поверхности с участком верхней поверхности информационного табло, приходя во вращение при вращении центральной оси от внешнего привода».

Кроме того, в случае невозможности включения в формулу приведенного выше пункта, заявитель просит уточнить формулу заявленного изобретения следующим образом:

«Способ визуального представления информации о показаниях приборов со стрелочной индикацией, заключающийся в том, что приводят в движение стрелку над внешней поверхностью информационного табло и визуально считывают величину показаний стрелки по месторасположению ее конца над внешней поверхностью шкалы информационного табло, отличающийся тем, что стрелку крепят с использованием крепежного элемента цилиндрической формы, в форме цилиндра с возможностью вращения над внешней поверхностью информационного табло с радиальным отверстием для стрелки, закрепленной одним из своих концов во внутренней

обойме подшипника, закрепленного поверхностью своей внешней обоймы во внутренней боковой поверхности глухого радиусного отверстия нижней части цилиндра крепежного элемента и своей центральной частью во внутренней обойме подшипника, закрепленного поверхностью своей внешней обоймы в отверстии, выполненном в боковой поверхности глухого радиусного отверстия цилиндра крепежного элемента, и осуществляют дополнительное вращение стрелки вокруг её продольной оси за счет шарового привода, расположенного во внутренней полости глухого радиусного отверстия крепежного элемента, закрепленного своим диаметральной отверстием на соответствующем участке внешней поверхности стрелки и контактирующего участком своей внешней поверхности с участком верхней поверхности информационного табло, приходящего во вращение при вращении центральной оси от внешнего привода».

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

С учетом даты подачи заявки (09.08.2010) правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает упомянутый выше 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 29.10.2008 №327, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.02.2009 №13413 (далее – Регламент ИЗ) и Правила ППС.

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 является новым, если оно не известно из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно подпункту 1 пункта 24.5.2 Регламента ИЗ проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков изобретения, содержащихся в независимом пункте формулы.

Согласно подпункту 4 пункта 24.5.2 Регламента ИЗ изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники раскрыто средство, которому присущи все признаки изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем.

В соответствии с пунктом 1 пункта 26.3 Регламента ИЗ при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

Согласно подпункту 2 пункта 26.3 Регламента ИЗ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования.

Согласно пункту 2.5 Правила ППС возражение должно содержать обоснование неправомерности обжалуемого решения.

В соответствии с пунктом 4.9 Правила ППС при рассмотрении возражения коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить лицу, подавшему заявку на выдачу патента на изобретение, внести изменения в формулу изобретения, если эти изменения устраняют причины,

послужившие единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности. Указанные изменения должны соответствовать изменениям формулы изобретения, которые предусмотрены правилами, действовавшими на дату подачи заявки.

Согласно пункту 1 статьи 1378 Кодекса заявитель вправе внести в документы заявки на изобретение, исправления и уточнения, в том числе путем подачи дополнительных материалов, 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, если на дату приоритета заявка содержала формулу изобретения.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 24.7 Регламента ИЗ 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 изобретения.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и в возражении,

с учетом материалов заявки, показал следующее.

В заявке [1] описывается термометр, имеющий подвижный указатель и шкалу измерения, т.е. описывается прибор со стрелочной индикацией, обеспечивающий визуальное представление информации. Таким образом, средство, охарактеризованное в заявке [1], является средством того же назначения, что и заявленное изобретение.

Показание термометра в заявке [1] визуально считывают по положению стрелки над внешней поверхностью шкалы, над которой она перемещается. При этом в заявке [1], также как и в заявленном изобретении стрелка прибора имеет возможность вращения вдоль ее продольной оси.

Таким образом, техническому решению, описанному в заявке [1], присущи все признаки формулы заявленного изобретения, включая признаки, характеризующие назначение.

Тоже можно сказать и о конструкции часов, приведенной в патенте [2]. Известные часы также являются прибором со стрелочной индикацией, в котором одна из стрелок, помимо ее движения над внешней поверхностью шкалы информационного табло, совершает вращательное движение вокруг продольной оси. Т.е. техническому решению по патенту [2] также присущи все признаки, включенные заявителем в рассмотренную формулу заявленного изобретения.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что все признаки независимого пункта формулы заявленного изобретения известны из уровня техники, включая и характеристику назначения, т.е. заявленное изобретение не соответствует условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1350 Кодекса и подпункт 4 пункта 24.5.2 Регламента ИЗ).

Дополнительно следует обратить внимание на то, что в описании заявленного изобретения действительно охарактеризован иной механизм привода вращающейся стрелки, чем в известных патентных документах [1] и

[2]. Однако, в рассмотренную формулу изобретения признаки, характеризующие подобные отличия, заявителем включены не были.

В отношении довода заявителя о влиянии заявленного изобретения на иной технический результат, чем в решениях, охарактеризованных в патентных документах [1] и [2], следует отметить, что анализ влияния признаков на технический результат при проверке соответствия изобретения условию патентоспособности «новизна» не проводится.

Таким образом, заявителем не приведены доводы свидетельствующие о том, что заявленный способ является патентоспособным.

Что касается предложенных заявителем в возражении вариантов корректировки формулы заявленного изобретения, то они не могут быть приняты к рассмотрению по следующим причинам.

Так включение в формулу изобретения дополнительного независимого пункта не может изменить вывода о непатентоспособности изобретения по независимому пункту 1 формулы, рассмотренной в решении Роспатента. Кроме того, включение нового объекта (нового независимого пункта) в уточненную формулу, свидетельствует не о простом ее изменении в целях, предусмотренных пунктом 4.9 Правила ППС, а о представлении новой формулы, имеющей иной объем правовой охраны в отличие от формулы, в отношении которой была проведена экспертиза по существу.

При анализе приведенного в возражении второго варианта корректировки формулы, при котором изменения вносились в независимый пункт 1, было установлено, что ряд включенных в формулу признаков изменяет сущность заявленного изобретения (см. пункт 1 статьи 1378 Кодекса). Так изменяющими сущность заявленного изобретения являются следующие признаки, включенные в уточненную формулу и отсутствующие в описании и формуле изобретения на дату его подачи: «радиальное отверстие», «шаровой привод» и «внешний привод». Таким образом,

уточненный заявителем независимый пункт 1 формулы заявленного изобретения не может быть принят к рассмотрению согласно подпункту 3 пункта 24.7 Регламента ИЗ.

В соответствии с вышесказанным заявителем не было представлено формулы заявленного изобретения, удовлетворяющей требованиям Кодекса и Регламента ИЗ. Исходя из этого можно констатировать, что заявитель воспользовался правом на корректировку формулы, предусмотренным пунктом 4.9 Правила ППС, однако им не было предоставлено формулы, скорректированной таким образом, чтобы предложенное изобретение могло бы быть защищено патентным документом.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.05.2012, решение Роспатента от 24.10.2011 оставить в силе.