

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 Горбулина В.В. и Горбулина О.В. (далее – заявитель), поступившее 30.01.2012 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 15.07.2011 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2009127570/11, при этом установлено следующее.

Заявлена группа изобретений «Способ гашения механических колебаний и устройства для его осуществления» с приоритетом от 20.07.2009, совокупность признаков которых изложена в уточненной заявителем формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 20.01.2011, в объеме двух независимых пунктов в следующей редакции:

«1. Способ гашения механических колебаний путем создания усилия сопротивления взаимному перемещению между элементами устройств, прикрепленных к разным частям объекта гашения механических колебаний, отличающийся тем, что демпфирование регулируется процессором по одной из нескольких имеющихся в нем амортизационных характеристик с помощью датчиков постоянно отслеживающих изменение параметров и влияющих на работу амортизатора таким образом, что в каждый момент времени величина силы сопротивления перемещению элементов относительно друг друга устанавливается до требуемого значения,

обеспечивающего выполнение заданной демпферной характеристики.

2. Амортизатор с управляемым усилием сопротивления, содержащий устройства, создающие усилие сопротивления перемещению относительно друг друга их элементов, прикрепленных к разным частям объекта гашения колебаний, отличающийся тем, что работой этих устройств управляет процессор по одной из нескольких имеющихся в нем амортизационных характеристик с помощью датчиков постоянно отслеживающих изменение параметров, влияющих на работу амортизатора таким образом, что в каждый момент времени величина силы сопротивления взаимному перемещению элементов соответствует значению, согласно заданной амортизационной характеристики, причем возможно использование одного процессора в работе нескольких амортизаторов.

3. Амортизатор по п.2, отличающийся тем, что один элемент, прикрепленный к неподвижной части объекта, выполняется в виде катушки соленоида, другой - прикрепленный к подвижной части объекта, в виде стержня соленоида, величиной магнитного поля которого управляет процессор согласно заданной демпферной характеристики, изменяя величину и полярность переменной составляющей силы тока коммутатора, при этом амортизатор может быть несущим, если на обмотку соленоида подать постоянный ток одной из нескольких величин, каждой из которых будет соответствовать своя величина дорожного просвета транспортного средства.»

При вынесении решения Роспатента от 15.07.2011 об отказе в выдаче патента, к рассмотрению была принята вышеприведенная формула. При этом сделан вывод о несоответствии изобретений заявленной группы условию патентоспособности «новизна».

Вывод решения Роспатента основывается на известности технического решения, охарактеризованного в патентном документе Японии JP 2003118571, МПК F16F 9/50, опубл. 23.04.2003 (далее – [1]).

Дополнительно в решении Роспатента в отношении известности признаков зависимого пункта 3 заявленной формулы приведено авторское свидетельство СССР № 579887, МПК В61F 5/00, опубл. 22.10.1977 (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. При этом заявитель отмечает, что техническому решению, известному из патентного документа [1] не присущи все признаки заявленной формулы.

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

С учетом даты подачи заявки (20.07.2009) 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. 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 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.

Согласно подпункту 1 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ 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.

Согласно подпункту 2 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ проверка изобретательского уровня может быть выполнена по следующей схеме:

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

Изобретение признается 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.

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.

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.

Согласно пункту 5.1 Правила ППС в случае отмены оспариваемого решения, принятого без проведения информационного поиска или по результатам поиска, проведенного не в полном объеме, а также в случае, если патентообладателем внесены изменения в формулу изобретения, решение Палаты по патентным спорам должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

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 патентном документе [1] охарактеризовано средство того же назначения, что и группа изобретений по оспариваемому патенту, а именно

раскрыты способ и средство гашения механических колебаний (следует отметить, что устройство всегда реализует способ, заложенный в основу его работы).

Однако в патентном документе [1] отсутствуют сведения, по меньшей мере, о том, что известному техническому решению присущи признаки независимых пунктов заявленной формулы, согласно которым устройство может работать в соответствии с несколькими различными амортизационными характеристиками.

Таким образом, патентный документ [1] не порочит заявленную группу изобретений в отношении условия патентоспособности «новизна».

При этом на заседании коллегии палаты по патентным спорам 05.04.2012 заявителем была представленная уточненная формула заявленной группы изобретений. В уточненную формулу было предложено включить признаки из описания заявки, представив упомянутую формулу в следующей редакции:

«1. Способ гашения механических колебаний путем создания усилия сопротивления взаимному перемещению между элементами устройств, прикрепленных к разным частям объекта гашения механических колебаний, отличающийся тем, что демпфирование осуществляется путем механического трения между специальными рабочими поверхностями и регулируется процессором по одной из нескольких имеющихся в нем амортизационных характеристик с помощью датчиков постоянно отслеживающих изменение параметров и влияющих на работу амортизатора таким образом, что в каждый момент времени величина силы сопротивления перемещению элементов относительно друг друга устанавливается до требуемого значения, обеспечивающего выполнение заданной демпферной характеристики.

2. Амортизатор с управляемым усилием сопротивления, содержащий устройства, создающие усилие сопротивления перемещению относительно друг друга их элементов, прикрепленных к разным частям объекта гашения

колебаний, отличающийся тем, что демпфирование осуществляется путем механического трения между специальными рабочими поверхностями, а работой этих устройств управляет процессор по одной из нескольких имеющихся в нем амортизационных характеристик с помощью датчиков постоянно отслеживающих изменение параметров, влияющих на работу амортизатора таким образом, что в каждый момент времени величина силы сопротивления взаимному перемещению элементов соответствует значению, согласно заданной амортизационной характеристики, причем возможно использование одного процессора в работе нескольких амортизаторов.

3. Амортизатор по п.2, отличающийся тем, что один элемент, прикрепленный к неподвижной части объекта, выполняется в виде катушки соленоида, другой - прикрепленный к подвижной части объекта, в виде стержня соленоида, величиной магнитного поля которого управляет процессор согласно заданной демпферной характеристики, изменяя величину и полярность переменной составляющей силы тока коммутатора, при этом амортизатор может быть несущим, если на обмотку соленоида подать постоянный ток одной из нескольких величин, каждой из которых будет соответствовать своя величина дорожного просвета транспортного средства.»

Данная формула была принята к рассмотрению и в соответствии с вышесказанным, на основании пункта 5.1 Правил ППС, направлена для проведения дополнительного информационного поиска.

По результатам проведения дополнительного поиска в палату по патентным спорам 13.06.2012 были представлены: экспертное заключение и отчет о дополнительном информационном поиске. В представленных документах выражается согласие с тем, что заявленная группа изобретений удовлетворяет условию патентоспособности «новизна». При этом отмечается несоответствие данной группы изобретений условию патентоспособности «изобретательский уровень» в виду известности из уровня техники решений, охарактеризованных в европейском патенте

ЕР 0277788, МПК В60G 17/00, опубл. 29.12.1993 (далее – [3]), а также в патентном документе Японии JP 4-334613, МПК В60G 17/015, опубл. 20.11.1992 (далее – [4]).

Копия экспертного заключения и материалов, представленных по результатам проведения дополнительного информационного поиска, в установленном порядке была направлена в адрес заявителя.

От заявителя 10.08.2012 поступила корреспонденция, в которой он обращает внимание на то, что в экспертном заключении, представленном по результатам дополнительного информационного поиска, «... эксперт провел экспертизу только по одному устройству, нарушив требование единства изобретения ...». При этом заявитель уточняет, что, по его мнению, заявленная группа изобретений помимо объекта – способ, также включает в себя два объекта – устройства. Кроме того, в приложении к упомянутой корреспонденции заявитель представил новый вариант скорректированной формулы, включающий в себя три независимых пункта.

Анализ упомянутого экспертного заключения, материалов дополнительного информационного поиска и ответа на них заявителя показал следующее.

В патенте [3] описана подвеска транспортного средства, включающая в себя амортизатор с управляемым усилием сопротивления, обеспечивающий гашение механических колебаний путем создания усилия сопротивления взаимному перемещению между элементами устройств, прикрепленных к разным частям объекта гашения механических колебаний. То есть, в патенте [3] охарактеризовано средство того же назначения, что и группа заявленных изобретений (способ и устройство), охарактеризованных в уточненной формуле, представленной на заседании коллегии палаты по патентным спорам 05.04.2012. Здесь следует отметить, что устройство, описанное в патенте [3] осуществляет свое функционирование по соответствующему способу.

При этом в устройстве по патенту [3] гашение механических

колебаний, т.е. демпфирование, осуществляется путем механического трения между специальными рабочими поверхностями и регулируется процессором с помощью датчиков постоянно отслеживающих изменение параметров и влияющих на работу амортизатора таким образом, что в каждый момент времени величина силы сопротивления перемещению элементов относительно друг друга устанавливается до требуемого значения согласно заданной амортизационной (демпферной) характеристике.

Кроме того, согласно фигуре 2 графических материалов и описанию к патенту [3], один процессор, обозначенный позицией 24, обеспечивает управление демпфирующими устройствами (позиция 10) всех четырех колес.

Таким образом, отличие заявленной группы изобретений от технического решения, охарактеризованного в патенте [3], заключается в том, что гашение механических колебаний осуществляется процессором «...по одной из нескольких имеющихся в нем амортизационных характеристик ...».

Однако из патентного документа [4] известна управляемая подвеска транспортного средства, в которой управление осуществляется переключением режима работы демпфера между тремя амортизационными характеристиками посредством контроллера 7 на основании данных от датчиков 6, обработанных интегральной микросхемой 71. Таким образом, очевидно, что в техническом решении, известном из патентного документа [4], также как и в заявленной группе изобретений, демпфирование осуществляется по одной из нескольких имеющихся амортизационных характеристик, имеющихся в устройстве управления.

При этом из патентного документа [4] известно, что наличие возможности переключения между несколькими амортизационными характеристиками направлено на улучшение приспособляемости подвески транспортного средства к изменяемым дорожным условиям, а также на снижение частоты колебаний амортизатора и повышение его долговечности.

То есть, упомянутые отличительные признаки заявленной группы изобретений, известные из патентного документа [4], направлены на достижения того же технического результата, что и указанный в описании заявки, а именно на «... обеспечение надежного контакта колеса транспортного средства (ТС) с полотном дороги ...», а также на «... повышение надежности и качества ... работы ...» амортизатора.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что группа изобретений, охарактеризованная в уточненной формуле, представленной заявителем на заседании коллегии палаты по патентным спорам 05.04.2012, не удовлетворяет условию патентоспособности «изобретательский уровень».

На заседании коллегии палаты по патентным спорам 04.10.2012 заявителем был представлен еще один вариант корректировки формулы заявленной группы изобретений, включающий в себя три независимых пункта.

Относительно варианта корректировки формулы, представленный заявителем в корреспонденции, поступившей 10.08.2012, а также варианта корректировки формулы, представленный заявителем на заседании 04.10.2012, следует отметить, что они не были приняты во внимание, поскольку заявитель ранее уже реализовал свое право на внесение изменений в формулу, предусмотренное пунктом 4.9 Правила ППС.

Кроме того, следует отметить, что каждый из упомянутых вариантов корректировки формулы включает в себя три независимых пункта. При этом экспертиза заявки по существу проводилась в отношении формулы, включающей два независимых пункта, что соответствовало величине уплаченной заявителем патентной пошлины.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.01.2012, изменить решение Роспатента от 15.07.2011 и отказать в выдаче патента на изобретение по вновь выявленным обстоятельствам.