

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Козлова Бориса Сергеевича (далее – заявитель), поступившее 25.03.2014 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 26.09.2013 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2008124692/06, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Вибродвигатель» с приоритетом от 20.06.2008, совокупность признаков которого изложена в уточненной формуле изобретения, представленной заявителем 15.05.2013, в следующей редакции:

«Двигатель с вращающимися дебалансными валами, установленными в корпусе, отличающийся тем, что, с целью реализации работы центробежных сил, корпус снабжен опорной поверхностью, располагающейся в неподвижной направляющей, и устройством для подсоединения к механизму, реализующим работу центробежных сил при перемещении корпуса.»

При вынесении решения Роспатента от 26.09.2013 об отказе в выдаче патента на изобретение, к рассмотрению была принята вышеприведенная формула.

В решении Роспатента сделан вывод о несоответствии заявленного

изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень» ввиду известности из уровня техники технических решений, охарактеризованных в международной заявке WO 03005801 (далее – [1]) и авторском свидетельстве СССР № 191856 (далее – [2]).

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило (25.03.2014) возражение, в котором заявитель выражает несогласие с выводами решения Роспатента.

Заявитель отмечает, что в технические решения по патентным документам [1] и [2] основаны на ином принципе работы, чем заявленное изобретение.

Также, по мнению заявителя, в патентных документах [1] и [2] охарактеризованы устройства, которые «... при работе потребляют энергию, а в моей заявке энергия генерируется ...».

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

С учетом даты подачи заявки (20.06.2008) правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №82, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852 (далее – Правила ИЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 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.

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 установлена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Согласно подпункту 1 пункта 22.3 Правил 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 19.5.1 Правил ИЗ при установлении возможности использования изобретения проверяется, указано ли назначение изобретения. Кроме этого, проверяется, приведены ли в описании, содержащемся в заявке, средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения. При отсутствии таких сведений 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 любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 19.5.1 Правил ИЗ при

несоблюдении хотя бы одного из указанных требований делается вывод о несоответствии изобретения условию промышленной применимости.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3.2.3 Правил ИЗ название изобретения, характеризует его назначение.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3.3.2.3 Правил ИЗ пункт формулы изобретения включает родовое понятие, отражающее назначение.

Согласно пункту 2 статьи 1354 Кодекса для толкования формулы изобретения могут использоваться описание и чертежи.

Существо заявленного изобретения выражено в приведенной выше формуле изобретения.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и в возражении, с учетом материалов заявки, показал следующее.

Источники информации [1] и [2] имеют дату публикации более раннюю, чем дата приоритета заявленного изобретения. То есть, сведения, содержащееся в упомянутых источниках информации могут быть включены в уровень техники для целей проверки соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности.

Однако, для технических решений, охарактеризованных в данных источниках информации [1] и [2], не характерны следующие признаки вышеприведенной формулы:

- "Двигатель..." - признак, характеризующий назначение;
- "...корпус снабжен опорной поверхностью, располагающейся в неподвижной направляющей...";
- "...механизм, реализующий работу центробежных сил...".

Таким образом, сведения, выявленные из уровня техники при проведении экспертизы заявки по существу, являются недостаточными для вывода о несоответствии заявленного изобретения условию

патентоспособности «изобретательский уровень».

Вместе с тем необходимо отметить, что заявленное изобретение не соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость». Эти доводы были доведены до сведения заявителя на заседании коллегии, состоявшемся 23.07.2015.

Исходя из родового понятия формулы, а также названия заявленного изобретения, его назначение охарактеризовано заявителем посредством терминов – «двигатель» и «вибродвигатель».

Таким образом, согласно установившейся в существующем уровне техники терминологии (см., например, Новый политехнический словарь / Гл. ред. А.Ю. Ишлинский. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2000. с. 131, словарная статья «двигатель» (далее – [3])), назначение заявленного технического решения должно заключаться в преобразовании какого-либо вида энергии в механическую работу. Исходя из названия заявленного изобретения - «вибродвигатель», можно заключить, что оно предназначено для получения механической работы путем расходування энергии механических колебаний (см. стр.72 словаря [3]).

Однако, согласно материалам заявки конструкция заявленного устройства не предполагает преобразование какой-либо подводимой энергии в механическую работу. Более того, механические колебания (вибрация) не подводят энергию к заявленному устройству, а являются лишь следствием движения элементов этого устройства.

В описании заявки содержатся сведения о том, что движение элементов заявленного решения, приводящее к вибрации, обеспечивается путем вращения дебалансных валов посредством электродвигателя или гидромотора. То есть, для получения механической работы с помощью выходного звена заявленного устройства должна быть затрачена также механическая работа электродвигателя или гидромотора для привода

входного звена этого устройства. Таким образом, заявленное предложение представляет собой не двигатель, а лишь механизм для преобразования механических движений одних звеньев в требуемые механические движения других звеньев.

Констатация вышеизложенного обуславливает вывод о том, что предложение заявителя не обеспечивает преобразование какого-либо вида энергии в механическую работу, т.е. возможность реализации указанного заявителем назначения.

Таким образом, выше приведены доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии заявленного изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость».

На заседании коллегии (23.07.2015) заявителем была представлена измененная формула заявленного изобретения, в качестве родового понятия которой, по прежнему, был использован термин – «двигатель». Таким образом, вновь уточненная заявителем формула не устраняет причины, послужившие основанием для вывода о несоответствии заявленного изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость».

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 25.03.2014, изменить решение Роспатента от 26.09.2013 и отказать в выдаче патента на изобретение по вновь выявленным обстоятельствам.