

Палата по патентным спорам Роспатента (далее – палата по патентным спорам) в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие 01.01.2008 в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента №56 от 22.04.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Шолина Юрия Александровича, Санкт-Петербург (далее - заявитель) на решение экспертизы об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке №2006109681/13(010526), поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.03.2008, при этом установлено следующее.

Заявлена группа изобретений "Способ ручной переборки крупы и приспособление для его осуществления", совокупность признаков которого изложена в уточненной формуле изобретения, поступившей 28.11.2007 в следующей редакции:

"1. Способ ручной переборки крупы, использующий адресное удаление из нее нежелательных включений, отличающийся тем, что удаление нежелательных включений осуществляют грушевидным резиновым баллоном с наконечником.

2. Приспособление для ручной переборки крупы, характеризующееся тем, что оно выполнено в виде грушевидного резинового баллона со сменным мягким или твердым наконечником, отверстие в котором соизмеримо с зернами перебираемой крупы."

По результатам рассмотрения принято решение от 28.01.2008 об отказе в выдаче патента на изобретение из-за несоответствия заявленной группы изобретений условию патентоспособности "изобретательский уровень" в соответствии с п. 2 ст. 1350 Гражданского кодекса РФ (далее Кодекс).

В подтверждение данного вывода в решении приведены следующие источники информации:

- Козьмина Н.П., Зерно и продукты его переработки, М.: Издательство технологической и экономической литературы по вопросам заготовок, 1961, с. 141 (далее - [1]);
- Патент SU № 114296, опубл. 01.01.1996 (далее - [2]);
- Краткая медицинская энциклопедия, т. 1, М.: НПО "Медицинская энциклопедия", "Крон-Пресс", 1994, с. 456 (далее - [3]);
- Политехнический словарь, под ред. И.А. Артоболевского, М.: Изд. "Советская энциклопедия", 1976, с. 427 (далее - [4]).

Экспертизой к рассмотрению принята формула, представленная заявителем в корреспонденции, поступившей 28.11.2007.

В решении об отказе указано, что наиболее близким аналогом изобретения, заявленного в независимом пункте 1 формулы, является способ ручной переборки крупы для удаления из нее нежелательных включений [1], включающий удаление из нее нежелательных включений.

По мнению экспертизы, заявленный способ отличается от ближайшего аналога тем, что в нем удаление нежелательных включений осуществляется грушевидным резиновым баллоном с наконечником.

Экспертиза отмечает, что техническим результатом заявляемого изобретения является обеспечение адресного пневматического удаления нежелательных включений из массы зерна.

По мнению экспертизы из описания к авторскому свидетельству [2] известен прием удаления из массы сырья определенных включений при помощи пневматического снимателя, представляющего собой грушевидный резиновый баллон с наконечником. Экспертиза считает, что в известном устройстве также как и в заявленном использован принцип всасывания, при этом, удаление определенного вида включений из массы сырья осуществляется путем создания внутри его разряжения, приводимого в свою

очередь к возможности всасывания определенного вида включений и их удаления из массы сырья.

На основании вышеприведенных доводов экспертиза делает вывод о несоответствии заявленного изобретения по независимому пункту 1 формулы условию патентоспособности "изобретательский уровень", поскольку заявленный способ представляет собой дополнение известного средства известными частями, присоединяемыми к нему по известным правилам, для достижения технического результата, в отношении которого установлено влияние именно такого дополнения.

В отношении приспособления для ручной переборки крупы, заявленного в независимом пункте 2 формулы экспертизой указано, что наиболее близким аналогом является решето - приспособление для переборки (разделения), в частности и ручной, зерновых материалов - известное из источника [4].

По мнению экспертизы, заявленное изобретение отличается от известного тем, что оно выполнено в виде грушевидного резинового баллона со сменным мягким или твердым наконечником, отверстие в котором соизмеримо с зернами перебираемой крупы.

Экспертиза считает, что из уровня техники [2] известно приспособление для удаления включений определенного вида из массы сырья в виде пневматического снيمателя, представляющего собой грушевидный резиновый баллон с наконечником, отверстие которого позволяет произвести захват таких включений из перебираемой массы сырья, при этом, по ее мнению, в известном устройстве, так же как и в заявленном, отверстие элемента, осуществляющего во время всасывания захват определенных включений из общей массы соизмеримо с размерами этих включений и направлено на обеспечение адресного пневматического удаления нежелательных включений из массы сырья.

По мнению экспертизы признак "выполнение грушевидного резинового баллона как с твердыми, так и с мягкими наконечниками" известен из источника [3].

Наряду с этим, экспертиза обращает внимание на то, что признаки заявленного устройства, касающиеся сменности наконечников баллона, выполнения их из различного материала (мягкими или твердыми), а также выполнение отверстий баллона соизмеримым с размерами удаляемых включений – являются несущественными для достижения заявленного результата, поскольку технический результат достигается только за счет использования принципа всасывания, который обеспечивает конструктивное выполнение грушевидного резинового баллона.

На основании данных доводов экспертиза делает вывод о несоответствии изобретения по независимому пункту 2 условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Заявитель в своём возражении, выразил несогласие с решением экспертизы об отказе в выдаче патента и обосновал его следующими доводами.

Заявитель согласен, что наиболее близким аналогом заявленного изобретения является способ ручной переборки зерна, известный из источника [1], поскольку, по его мнению, крупа эквивалентна зерну.

По мнению заявителя, экспертиза правильно указала, что заявленный способ отличается от известного тем, что в нем удаление нежелательных включений осуществляют грушевидным резиновым баллоном с наконечником.

Однако, заявитель выразил несогласие с тем, что известный из противопоставленного источника [2] сниматель в люминескопе представляет собой грушевидный резиновый баллон с наконечником. Заявитель обращает внимание на то, что конструктивное выполнение противопоставленного снимателя исключает какой-либо контакт наконечника груши с извлекаемыми алмазными зернами, которые по мере отбора накапливаются в

вакуум-камере и удаляются через вакуумную трубку в вакуум камеру, а в заявленном изобретении наконечник грушевидного резинового баллона участвует в осуществлении процесса переборки крупы самым непосредственным образом, а сам баллон одновременно является источником вакуумного разряжения и вместилищем нежелательных включений.

Заявитель не согласен с доводами экспертизы, касающимся того, что при удалении необходимых включений как в известном решении, так и в заявленном использован принцип всасывания, который обеспечивает конструктивное выполнение грушевидного баллона с твердым или мягким наконечником. По мнению заявителя, элементы, с помощью которых осуществляют удаление определенного вида включений из массы сырья в противопоставленном снимателе и в заявленном решении различны: в противопоставленном снимателе включения удаляют через вакуумную трубку в вакуум-камеру, а в заявленном решении – через наконечник непосредственно в баллон.

Заявитель согласен, что грушевидный резиновый баллон с наконечником известен из уровня техники, однако, по его мнению, неизвестно применение его для переборки крупы. При этом, по его мнению, из уровня техники не известны правила присоединения этой известной части к известному средству.

На основании данных доводов заявитель делает вывод о соответствии изобретения по независимому пункту 1 формулы условию патентоспособности "изобретательский уровень".

В отношении изобретения по независимому пункту 2 формулы изобретения заявитель указывает, что указанное в качестве ближайшего аналога приспособление для переборки (разделения) крупы, в частности, и ручной, зерновых материалов [4], представляет собой решето. При этом, заявитель отмечает, что, поскольку сорная примесь по своим размерам близка к зернам основной культуры и составляет с ними общую массу, то решить задачу по отделению нежелательных включений от общей массы с

помощью решета принципиально невозможно. Таким образом, по мнению заявителя, указанный экспертизой ближайший аналог имеет иное назначение и не может быть ближайшим аналогом заявленного изобретения.

В отношении доводов экспертизы, касающихся известности из уровня техники пневматического снимателя, представляющего собой грушевидный резиновый баллон с наконечником, отверстие которого позволяет произвести захват включений из перебираемой массы сырья, заявитель отмечает, что наконечник резинового баллона в противопоставленном снимателе принципиально не участвует в захвате включений из перебираемой массы сырья, т.к. сам баллон является только источником разряжения, а его наконечник является лишь переходником между баллоном и пневмоприводом.

В отношении доводов экспертизы, касающихся несущественности признаков: со сменными мягкими или твердыми наконечниками; отверстия наконечника баллона выполнены соизмеримыми с размерами удаляемых включений – заявитель выразил согласие с тем, что выполнение наконечника баллона из твердого или мягкого материала является признаком несущественным, однако, по его мнению, для решения поставленной задачи – повышения удобства и производительности ручной переборки крупы путем адресного пневматического удаления нежелательных включений из массива крупы – одного лишь использования принципа всасывания недостаточно. Заявитель обращает внимание на то, что размеры зерен и, соответственно, размеры нежелательных включений у различных круп различны, и, если диаметр отверстия в наконечнике меньше выбранного включения, то включение не может быть удалено, а если диаметр отверстия в наконечнике, больше размера выбранного включения, то одновременно с выбранным нежелательным включением будут удалены и зерна основной культуры, поэтому, по его мнению, для адресного удаления конкретных нежелательных включений из массива различных круп соизмеримость отверстия в наконечнике баллона с зернами перебираемой крупы и

обусловленная этим сменность наконечников являются признаками существенными.

Кроме того, заявитель не согласен с доводами экспертизы относительно того, что заявленное в независимом пункте 2 приспособление для ручной переборки крупы представляет собой дополнение известного средства (решета) известной частью (вакуумная трубка присоединенная к вакуумной камере, подключенной с помощью протяженного пневмопривода к источнику вакуумного разряжения), присоединенной к нему по известным правилам для достижения технического результата (адресного пневматического удаления из массива крупы нежелательных включений), в отношении которого установлено влияние такого дополнения.

На основании данных доводов заявитель делает вывод о соответствии изобретения по независимому пункту 2 формулы условию патентоспособности "изобретательский уровень".

На заседании коллегии 28.01.2009 экспертиза для подтверждения широкой известности из уровня техники приспособления для ручной переборки крупы (решета) представила Большой толковый словарь русского языка, РАН Институт лингвистических исследований, Санкт-Петербург, "НОРИНТ", 1998, с.1121 [5].

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

С учетом даты приоритета заявки правовая база для оценки охраноспособности заявленного изобретения включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 с учетом изменений и дополнений, внесенных Федеральным законом № 22 – ФЗ от 07.02.2003 "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные Роспатентом 06.06.2003 №82 и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852 (далее – Правила ИЗ) и Правила ППС.

Согласно пункту 1 статьи 4 Закона в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).

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.

Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно подпункта (1) пункта 19.5.3. Правил ИЗ изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

Согласно подпункта (2) пункта 19.5.3. Правил ИЗ изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, 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.

(3) Не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности:

- на создании средства, состоящего из известных частей, выбор которых и связь между которыми осуществлены на основании известных правил, рекомендаций и достигаемый при этом технический результат обусловлен только известными свойствами частей этого средства и связей между ними;
- на применении известного продукта или способа по определенному назначению, если возможность реализации этого назначения обусловлена его известными свойствами, структурой, выполнением и известно, что именно такие свойства, структура выполнение необходимы для реализации этого назначения.

В соответствии с подпунктом (6) пункта 19.5.3. Правил ИЗ известность влияния отличительных признаков заявленного изобретения на технический результат может быть подтверждена как одним, так и несколькими источниками информации.

В соответствии с подпунктом (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 подпунктом (7) пункта 3.3.1. Правил ИЗ признак может быть выражен в виде альтернативы при условии, что при любом допускаемом указанной альтернативой выборе в совокупности с другими признаками, включенными в формулу изобретения, обеспечивается получение одного и того же технического результата.

В соответствии с подпунктом (1.1.) пункта 3.2.4.3. Правил ИЗ сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата.

Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность

получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение.

Технический результат может выражаться, в частности в снижении (повышении) коэффициента трения; в предотвращении заклинивания; снижении вибрации; в улучшении кровоснабжения органа; локализации действия лекарственного препарата, снижении его токсичности; в устранении дефектов структуры литья; в улучшении контакта рабочего органа со средой; в уменьшении искажения формы сигнала; в снижении просачивания жидкости; в улучшении смачиваемости; в предотвращении растрескивания; повышении иммуногенности вакцины; повышении устойчивости растения к фитопатогенам; получении антител с определенной направленностью; повышении быстрого действия или уменьшении требуемого объема оперативной памяти компьютера.

Существо изобретения выражено в приведённой выше формуле изобретения, которую Палата по патентным спорам принимает к рассмотрению.

Технический результат заявленного изобретения заключается в обеспечении возможности адресного пневматического удаления нежелательных включений из массива крупы с помощью простейшего известного устройства.

В отношении изобретения заявленного в независимом пункте 1 формулы следует отметить следующее.

Следует согласиться с экспертизой, что наиболее близким аналогом заявленного в независимом пункте 1 формулы изобретения является указанный заявителем способ ручной переборки зерна, известный из

источника информации [1], включающий адресное удаление из зерна нежелательных включений.

При этом следует отметить, что указанный заявителем технический результат – обеспечение возможности адресного удаления нежелательных включений – достигается в ближайшем аналоге. Что касается обеспечения упомянутого удаления пневматическим путем с помощью простейшего устройства, то это уже относится к признаку изобретения, а не к техническому результату, поскольку не представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства, объективно проявляющихся при осуществлении способа..

Отличием заявленного изобретения от ближайшего аналога заключается в том, что удаление нежелательных включений осуществляют грушевидным резиновым баллоном с наконечником.

Вместе с тем, следует согласиться с экспертизой, что из уровня техники известен прием удаления требуемых включений из массы сырья при помощи пневматического снимателя [2], который содержит резиновую грушу (баллон) и трубку (наконечник). При этом, как в известном [2], так и в заявленном устройстве использование резиновой груши (баллона) с трубкой (наконечником) позволяет достичь заявленный технический результат – обеспечить адресное пневматическое удаление включений из массы сырья, причем, как в известном, так и в заявленном решении использован принцип всасывания, который обеспечивается за счет деформирования груши (баллона). А именно, в источнике [2] сказано "перед введением трубки сжать резиновую грушу и покрыть соплом трубки светящееся зерно, то при освобождении груши это зерно увлекается воздушным потоком в кассу", а в заявленном изобретении указано (лист 3 описания, абз. 3 снизу) "деформируя грушевидный резиновый баллон, уменьшают его вместимость, подводят отверстие наконечника к нежелательному включению и при уменьшении степени деформации баллона выбранное включение кратковременной струей воздуха отделяется от массива перебираемой крупы и втягивается в его

внутреннюю полость". Из вышесказанного следует, что и в известном [2] и в заявленном решении выбранное включение кратковременной струей воздуха отделяется от перебираемого массива сырья и втягивается во внутреннюю полость трубы (наконечника).

Таким образом, доводы экспертизы о несоответствии изобретения по независимому пункту 1 формулы условию патентоспособности "изобретательский уровень", следует признать обоснованными.

В отношении изобретения по независимому пункту 2 формулы изобретения можно отметить следующее.

Наиболее близким аналогом изобретения по независимому пункту 2 формулы оспариваемого патента является широко известное из уровня техники приспособление для ручного разделения (переборки) крупы и нежелательных примесей, представляющее собой решето, известное из источника [5].

Заявленное в независимом пункте 2 приспособление отличается от известного тем, что оно выполнено в виде грушевидного резинового баллона со сменным мягким или твердым наконечником, отверстие в котором соизмеримо с зернами перебираемой крупы.

Вместе с тем, следует согласиться с экспертизой, что из уровня техники известно приспособление [2] для удаления включений из массы зерна в виде пневматического снимателя, представляющего собой резиновую грушу с вакуумной трубкой, являющейся наконечником, отверстие которого позволяет произвести захват удаляемых включений их перебираемой массы сырья. При этом, использование резиновой груши с трубкой, являющейся наконечником, направлено на достижение того же самого технического результата – обеспечение адресного пневматического удаления примесей из массы сырья. В отношении признака "отверстие которого соизмеримо с зернами перебираемой крупы" следует отметить, что размеры отверстия наконечника, так же как и в противопоставленном источнике информации [2] определяются размерами включений, которые следует удалить, не

захватывая другое сырье. Таким образом, признак отверстие соизмеримо с размерами удаляемых включений имманентно присущ известному устройству [2].

Что касается выполнения наконечника грушевидного резинового баллона мягким или твердым, а выполнение самого наконечника съемным, то данный признак также известен из энциклопедии [3].

В отношении известности влияния указанного признака на технический результат, следует согласиться с доводами экспертизы, что выполнение наконечника твердым или мягким, а также сменность наконечников, не влияет на указанный технический результат - обеспечении возможности адресного пневматического удаления нежелательных включений из массива крупы с помощью простейшего известного устройства, следовательно, в соответствии с подпунктом (7) пункта 19.5.3. Правил ИЗ подтверждения известности влияния данного признака на технический результат не требуется.

На основании вышесказанного, следует констатировать, что изобретение по независимому пункту 2 формулы также не соответствует условию охраноспособности "изобретательский уровень" (подпункт (3) пункта 19.5.3. Правил ИЗ).

Учитывая изложенное, палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 25.03.2008, решение экспертизы об отказе в выдаче патента Российской Федерации на изобретение от 28.01.2008 оставить в силе.