

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №231-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 ЗУФЬЯУР ФЕРНАНДЕЗ ДЕ БЕТОНЬО, Альфредо, Испания (далее - заявитель), поступившее 06.02.2019, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) от 06.07.2018 об отказе в выдаче патента Российской Федерации на изобретение по заявке №2016132864, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Фрикционный снегоочиститель», совокупность признаков которого изложена в формуле, содержащейся в корреспонденции, поступившей 08.12.2016, в следующей редакции:

«1. Фрикционный снегоочиститель, который состоит из буксируемого тяжелого блока, отличающийся тем, что тяжелый блок имеет форму правильного шестигранника (1), передняя часть которого образует острый двугранный угол (2), где расположен элемент крепления (3), выполненный таким образом, чтобы иметь возможность соединения с тягачом (8) и в задней части правильного шестигранника (4) имеется поперечная ось встроенная в массивном блоке и к упомянутой выше встроенной задней оси крепится, по меньшей мере, один ролик (5).

2. Фрикционный снегоочиститель по п. 1, отличающийся тем, что элемент крепления представляет собой трехточечный элемент крепления, образованный двумя крючками и центральным адаптером.

3. Фрикционный снегоочиститель по п. 2, отличающийся тем, что ролик образован множеством колес, которые свободно вращаются вокруг своей оси.

4. Фрикционный снегоочиститель по любому из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что массивный блок имеет колесную опору (7) в задней части правильного шестигранника (4) и в передней части, формирующей двугранный угол (1).

5. Фрикционный снегоочиститель по п. 4, отличающийся тем, что материалом, из которого изготовлены колеса и массивный блок, предпочтительно, является резина.

6. Фрикционный снегоочиститель по п. 5, отличающийся тем, что колеса и массивный блок на контактирующей поверхности имеют рисунок.

7. Фрикционный снегоочиститель по п. 6, отличающийся тем, что вес массивного блока, составляет от трех до четырех тысяч килограммов».

Данная формула 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 «промышленная применимость».

В решении Роспатента указано, что буксируемый «блок имеет форму правильного шестигранника, передняя часть которого образует острый двугранный угол». Однако, согласно Математическому словарю, Каазик Ю.Я. – М.: Физматлит, 2007. – с.52 (далее – [1]), правильный шестигранник будет представлять собой куб, грани которого являются квадратами, и соответственно все углы в правильном шестиграннике будут являться прямыми и составлять  $90^\circ$ . На основании данного определения, в решении Роспатента отмечено, что выполнение буксируемого блока с передней частью в виде острого двугранного угла правильного шестигранника

не представляется возможным.

Исходя из вышесказанного в решении Роспатента сделан вывод, что в материалах заявки не раскрыты средства и методы, с помощью которых возможны осуществление изобретения, и заявленное техническое решение в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте 1 формулы не может быть признано соответствующим условию патентоспособности «промышленная применимость».

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 указанного выше Гражданского кодекса подал возражение.

В возражении отмечено, что национальная заявка была подана на испанском языке. При подаче заявки был направлен ее перевод на русский язык. Проанализировав перевод заявки с испанского языка на русский, заявитель пришел к выводу, что признак формулы изобретения «блок имеет форму правильного шестигранника, передняя часть которого образует острый двугранный угол», имеет неверный перевод, что привело к технической ошибке.

В подтверждение своих доводов заявитель представляет следующие материалы:

- материалы заявки на испанском языке с заверенным переводом на русский язык (далее – [2]);

- перевод материалов заявки с выделенными уточнениями (далее – [3]).

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

С учетом даты международной подачи заявки (13.02.2015), правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает Гражданский кодекс в редакции, действовавшей на дату международной подачи заявки (далее – 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).

Согласно пункту 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

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.

В соответствии с пунктом 24.5.1.(2) Регламента, при установлении возможности использования изобретения в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности, проверяется, указано ли назначение изобретения в описании, содержащемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу изобретения - то в описании или формуле изобретения). Кроме того, проверяется, приведены ли в указанных документах и чертежах, содержащихся в заявке на дату подачи, 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 в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС коллегия 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 Правил ППС в случае отмены оспариваемого решения при рассмотрении возражения, в случае, если патентообладателем внесены изменения в формулу изобретения решение должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

Существо заявленного изобретения выражено в приведенной выше формуле, которую коллегия принимает к рассмотрению.

Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в решении об отказе в выдаче патента, касающихся оценки соответствия заявленного изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость», показал следующее.

В соответствии с процитированной выше формулой изобретения данное устройство состоит из буксируемого тяжелого блока, имеющего форму правильного шестигранника, передняя часть которого образует острый двугранный угол, где расположен элемент крепления, выполненный таким образом, чтобы иметь возможность соединения с тягачом.

Что касается признаков «имеющего форму правильного шестигранника, передняя часть которого образует острый двугранный угол», то специалисту в данной области техники не представляется возможным выполнение правильного шестигранника с образованием острого двугранного угла. Вместе с тем, специалисту в данной области техники известно (см. например, источник информации [1]), что правильный шестигранник будет представлять собой куб, грани которого являются квадратами, и соответственно все углы в правильном шестиграннике будут являться прямыми и составлять  $90^\circ$ . Таким образом, можно сделать вывод, что выполнение буксируемого блока с передней частью в виде острого двугранного угла правильного шестигранника не представляется возможным.

Таким образом, в возражении не содержится доводов, позволяющих сделать вывод о неправомерности вынесенного Роспатентом решения.

В соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС заявителю было предложено внести изменения в формулу изобретения, устранив причины, послужившие основанием для вынесения Роспатентом решения об отказе в выдаче патента.

Уточненная формула, характеризующая изобретение, представленная заявителем 22.05.2019, была принята коллегией к рассмотрению.

Уточненная формула скорректирована путем уточнения перевода на русский язык признака независимого пункта 1 процитированной выше формулы, а именно: «...массивный блок образован обычным шестигранником с выступом в передней части в виде острого диэдра...».

В соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС уточненная формула изобретения была направлена на проведение дополнительного информационного поиска, по результатам которого 26.07.2019 были представлены отчет о поиске и заключение по результатам проведенного поиска.

В заключении сделан вывод о соответствии заявленного изобретения, охарактеризованного в уточненной формуле, условиям патентоспособности.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 06.02.2019, отменить решение Роспатента от 06.07.2018 и выдать патент Российской Федерации на изобретение с уточненной формулой, представленной 22.05.2019.**

(21) 2016132864/63

(51) МПК

***E01H 5/06 (2006.01)I***

(57) 1. Фрикционный снегоочиститель, который состоит из буксируемого массивного блока, отличающийся тем, что массивный блок образован шестигранником (1) с выступом в передней части в виде острого диэдра (2), где расположен крепежный элемент (3), выполненный таким образом, чтобы иметь возможность соединения с тягачом (8), и в задней части шестигранника (4) имеется поперечная ось, встроенная в массивном блоке, и к упомянутой выше встроенной задней оси крепится по меньшей мере один ролик (5).

2. Фрикционный снегоочиститель по п. 1, отличающийся тем, что крепежный элемент представляет собой трехточечный элемент, образованный двумя крючками и центральным адаптером.

3. Фрикционный снегоочиститель по п. 2, отличающийся тем, что ролик образован множеством колес, которые свободно вращаются вокруг своей оси.

4. Фрикционный снегоочиститель по любому из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что массивный блок имеет колесную опору (7) в задней части шестигранника (4) и в передней части, формирующей острый диэдр (2).

5. Фрикционный снегоочиститель по п. 4, отличающийся тем, что материалом, из которого изготовлены колеса и массивный блок, предпочтительно является резина.

6. Фрикционный снегоочиститель по п. 5, отличающийся тем, что колеса и массивный блок на контактирующей поверхности имеют рисунок.

7. Фрикционный снегоочиститель по п. 6, отличающийся тем, что вес массивного блока составляет от трех до четырех тысяч килограммов.

(56) DE 5161 C, 10.08.1878;  
US 293569 A, 12.02.1884;  
RU 2124607 C1, 10.01.1999.

Примечание: при публикации сведений о выдаче патента будут использованы скорректированное описание, поступившее 06.02.2019, и чертежи в первоначальной редакции заявителя.