

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения

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. № 321-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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Чебунина Н.П. (далее – заявитель), поступившее 21.08.2017, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 25.07.2017 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2015125467/13, при этом установлено следующее.

Заявка № 2015125467/13 на изобретение «Рукоятка к черенку лопаты – «три в одной»» была подана 29.06.2015. Совокупность признаков заявленного решения изложена в формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 27.09.2016, в следующей редакции:

«Рукоятка с ручкой для средней части черенка лопаты, жестко закрепленная на черенке с помощью болтов (винтов), гаек в удобном месте, с возможностью смещаться в сторону (вправо, влево относительно оси черенка), отличается тем, что рукоятка соединяет в себе сразу три ручки, которые могут располагаться на черенке повернутыми на 180 градусов, а с переходником - использоваться и на черенках с меньшим диаметром.»

Данная формула была принята к рассмотрению при экспертизе заявки по существу за исключением признака, характеризующего положение рукоятки с ручкой в средней части черенка лопаты. Указанный признак, по мнению экспертизы, не был раскрыт в материалах заявки на дату ее подачи.

По результатам рассмотрения заявки по существу Роспатентом было принято решение от 25.07.2017 об отказе в выдаче патента на изобретение, в связи с тем, что заявленное предложение не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В решении об отказе в выдаче патента приведены следующие источники информации:

- патент RU 2540340, опубликован 10.02.2015 (далее – [1]);
- патент EP 1159862, опубликован 05.12.2001 (далее – [2]);

В данном решении указано, что предложенное решение по независимому пункту 1 формулы явным образом следует для специалиста из уровня техники ввиду известности сведений, содержащихся в документах [1], [2].

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с данным решением.

По мнению заявителя, решения, известные из патентов [1], [2] состоят только из одной «рабочей» ручки и изменять их положение приходится за счет смещения самих рукояток с помощью крепежа.

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

С учетом даты подачи заявки (29.06.2015), правовая база для оценки патентоспособности заявленного решения включает Кодекс и 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 октября 2008г № 327, зарегистрированный в Минюсте РФ 20 февраля 2009, рег. № 13413 (далее – Регламент 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 для изобретения включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

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

Согласно подпункту 4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса заявка на изобретение должна содержать чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения.

Согласно пункту 2 статьи 1378 Кодекса дополнительные материалы изменяют заявку на изобретение по существу в одном из следующих случаев, если они содержат признаки, которые подлежат включению в формулу изобретения и не были раскрыты в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1 - 4 пункта 2 статьи 1375.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1387 Кодекса если в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что заявленное изобретение, выраженное формулой, предложенной заявителем, не соответствует условиям патентоспособности, предусмотренным статьей 1350 настоящего Кодекса, федеральный орган исполнительной власти по

интеллектуальной собственности принимает решение об отказе в выдаче патента.

В соответствии с пунктом 10.7.4.3.(1.1) Регламента 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.

Согласно пункту 24.5.3.(1) 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 пункту 24.5.3.(3) Регламента ИЗ не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности, на замене какой-либо части известного средства другой известной частью, если подтверждена известность влияния заменяющей части на достигаемый технический результат.

Существо заявленного решения выражено в приведенной выше формуле.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и доводов возражения, касающихся оценки соответствия предложенного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

Необходимо отметить, что техническим результатом, указанным в описании заявки на дату ее подачи является резкое повышение производительности труда, снижение утомляемости и удобства в работе.

Нельзя согласиться с мнением, выраженным в решении об отказе в выдаче патента, в том, что признак, характеризующий положение рукоятки

с ручкой в средней части черенка лопаты не был раскрыт в материалах заявки на дату ее подачи. Так, согласно чертежам (см. рис. 2) заявки на дату ее подачи рукоятка с ручкой находится в средней части черенка лопаты.

Таким образом, признак, характеризующий положение рукоятки с ручкой в средней части черенка лопаты, правомерно был включен заявителем в независимый пункт 1 формулы, представленной в корреспонденции от 27.09.2016.

Однако, из патента [1] известна рукоятка с ручкой для средней части черенка лопаты (см. фиг. 1, 2), жестко закрепленная на черенке с помощью болтов (винтов), гаек в удобном для копающего месте по высоте. При этом рукоятка имеет возможность смещаться в сторону (вправо, влево относительно оси черенка). В рукоятке предусмотрена разрезная втулка, выполняющая роль переходника и позволяющая использовать данную рукоятку на черенках с меньшим диаметром.

Как правомерно отмечено в решении Роспатента, заявленное изобретение по независимому пункту 1 приведенной выше формулы отличается от решения по патенту [1] признаком «рукоятка соединяет в себе сразу три ручки, которые могут располагаться на черенке повернутыми на 180 градусов».

Из патента [2] известна рукоятка, которую возможно удерживать с трех сторон (см. фиг. 1), т.е. содержит три ручки. При этом ручки могут располагаться на черенке в повернутом на 180 градусов положении посредством муфты.

Также следует отметить, что в патенте [2] содержатся сведения о том, что реализация указанных выше отличительных признаков, известных из данного патента, позволяет достичь технический результат, заключающийся в снижении утомляемости и повышении удобства при эксплуатации, что, в свою очередь, приводит к повышению производительности труда.

Таким образом, можно сделать вывод, что все признаки независимого пункта 1 заявленного изобретения известны из источников информации [1], [2] (см. пункт 24.5.3.(1) Регламента ИЗ).

Также необходимо подчеркнуть, что заявленное решение по независимому пункту 1 формулы обусловлено заменой части известного средства другой известной частью с подтверждением известности влияния заменяющей части на достигаемый технический результат (см. пункт 24.5.3.(3) Регламента ИЗ).

Следовательно, нельзя согласиться с доводами заявителя о неправомерности вынесенного решения об отказе в выдаче патента, мотивированного несоответствием предложенного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень».

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.08.2017, решение Роспатента от 25.07.2017 оставить в силе.