

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 ст. 1248 части четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008, в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее Кодекс) и Правилами подачи возражений, заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56 и зарегистрированными в Министерстве юстиции РФ 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Щепочкиной Ю.А. (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 22.01.2009, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента на изобретение от 17.12.2008 по заявке №2006144248/11(048310), при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Колесо», совокупность признаков которого изложена в формуле изобретения, скорректированной заявителем и представленной в корреспонденции, поступившей в Роспатент 24.12.2007, в следующей редакции:

«Колесо, содержащее ступицу, обод, расположенный в пересекающихся плоскостях с линией пересечения, проходящей через его центр, держатель обода, снабженный перемычкой, расположенной нормально к пересекающимся плоскостям».

Данная формула изобретения была принята к рассмотрению при экспертизе заявки по существу.

По результатам рассмотрения принято решение об отказе в выдаче патента из-за несоответствия заявленного изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость».

Этот вывод мотивирован тем, что смысловое содержание признаков формулы: «обод, расположенный в пересекающихся плоскостях с линией пересечения, проходящей через его центр» не ясно, т.к. обод не является

плоской фигурой. Кроме того в решении отмечено, что не представляется возможным понять, как обод может находиться в одновременно в двух пересекающихся плоскостях.

Таким образом, в решении Роспатента сделан вывод о том, что в материалах заявки не раскрыты средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения.

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и в своем возражении отметил, что доводы экспертизы являются безосновательными, «поскольку и в описании и на фиг. 1 и 3 показано, как обод расположен в пересекающихся плоскостях a, b, c, d и e, f, g, h с линией k, i пересечения, проходящей через его центр».

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты поступления заявки правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом «О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации» от 07.02.2003 № 22 – ФЗ (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденными приказом Роспатента от 06.06.2003 №82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ИЗ), и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

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. Помимо этого, 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.

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

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента, и доводов заявителя, касающихся оценки соответствия предложенного изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость», показал следующее.

Назначение предложенного технического решения отражено в родовом понятии формулы изобретения - «колесо».

Как следует из вышеупомянутой формулы, колесо содержит «обод, расположенный в пересекающихся плоскостях с линией пересечения, проходящей через его центр». Известно, что обод – это наружная часть колеса в виде обруча, обычно обтянутого шиной и опирающегося на спицы (см. Большой толковый словарь русского языка, «НОРИНТ», Санкт-Петербург, 1998 г., стр.677), а слово расположенный - означает расположившийся где-либо, занимающий какое-либо место, пространство

(см. Большой толковый словарь русского языка, «НОРИНТ», Санкт-Петербург, 1998 г., стр.1093). Таким образом, поскольку обод является объемным телом, а не полоской фигурой, расположить его в пересекающихся плоскостях не представляется возможным. Здесь следует отметить, что через обод могут проходить пересекающиеся плоскости, однако это не означает, что обод будет в них расположен. Кроме того, наличие проходящих через обод пересекающихся плоскостей, не дает представления о форме обода, заявленного колеса.

Исходя из изложенного можно сделать вывод о том, что в материалах заявки не описаны методы, позволяющие реализовать признак в том виде как он изложен в формуле, а именно «обод, расположенный в пересекающихся плоскостях с линией пересечения, проходящей через его центр».

Таким образом, вышеизложенное не позволяет признать изобретение соответствующим условию патентоспособности «промышленная применимость».

В соответствии с изложенным, представленное возражение не содержит оснований для отмены решения экспертизы.

Учитывая изложенное, коллегия палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 22.01.2009, решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным экспертизы от 17.12.2008 оставить в силе.