

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 2 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Гулевского Г.И. (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 21.07.2009, на решение Федерального института промышленной собственности (далее – ФИПС) об отказе в выдаче патента на изобретение от 26.04.2007 по заявке №2005108704/02, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Аппарат для электродуговой сварки», совокупность признаков которого изложена в уточненной формуле изобретения, представленной в корреспонденции заявителя, поступившей 22.05.2006, в следующей редакции:

«Аппарат для электродуговой сварки отличается тем, что с возможностью упрощения трансформатора для сварки, диодного моста, дросселя, аппарат имеет сопротивление из нехрома, создающего сопротивление прохождения электрического тока, опущенного в ванну с водой для охлаждения, прищепку для регулировки силы тока по нехрому, шкалу с цифровыми показаниями силы тока в амперах, электрическую схему со схематическими показаниями движения переменного электрического тока 220 В по проводнику, включение и отключение электропитания сварочной дуги производиться педальным рычагом, укрепленном на шарнире и имеющим разную длину, вилоквый выключатель, на штыри которого одеты кусочки шлангов, двухкнопочный выключатель, вилку включения в розетку»

Данная формула изобретения была принята к рассмотрению при экспертизе заявки по существу за исключением признаков, отсутствующих в первоначальных материалах заявки, а также признаков, не характеризующих заявленное устройство.

По результатам рассмотрения Роспатентом было принято решение от 26.04.2007 об отказе в выдаче патента на изобретение из-за несоответствия заявленного изобретения условию патентоспособности "промышленная применимость".

В решении об отказе Роспатента указано, что поскольку признак уточненной формулы: «электрическая схема со схематическими показаниями движения переменного электрического тока 220 В по проводнику» не был раскрыт на дату подачи заявки в описании и в формуле изобретения к рассмотрению принят признак «электрическая схема».

Кроме того, по мнению Роспатента, из вышеуказанной уточненной формулы изобретения должны быть исключены признаки «с возможностью упрощения трансформатора для сварки, диодного моста, дросселя», отсутствующие в первоначальном описании, а, следовательно, не характеризующие заявленное устройство.

В решении приведены следующие источники информации:

- Хренов К.К. Сварка, резка и пайка металлов, М. :Машиностроение, 1970, стр. 19 – далее [1];

- Сварка в машиностроении. Справочник под редакцией Ю.Н.Зорина. т.4, М. :Машиностроение, 1979, с. 46 – далее [2].

В решении Роспатента обращается внимание на то, что для питания и устойчивого горения сварочной дуги обязательно наличие источников тока, отвечающих определенным техническим требованиям (см. [1] и [2]).

В решении об отказе указано на то, что такими источниками тока являются либо источники питания переменным током: сварочные трансформаторы общепромышленного назначения и специализированные установки переменного тока, либо источники питания постоянным током: сварочные выпрямители и сварочные генераторы общепромышленного назначения и специализированные сварочные выпрямительные установки (см. [2]).

Однако, по мнению Роспатента, для осуществления процесса сварки обычные источники тока не подходят вследствие непрерывного разрастания электрической дуги и неограниченного увеличения силы тока (см. [1]).

Таким образом, на основании вышеуказанных доводов в решении Роспатента сделан вывод об отсутствии возможности реализации назначения заявленного изобретения, а, именно, невыполнении предложенным устройством функции сварочного аппарата.

Заявитель не согласился с решением об отказе и в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал возражение в палату по патентным спорам.

По мнению заявителя, в предложенном сварочном аппарате источником тока является генератор электростанции, с которого ток поступает в розетку.

В возражении указано, что при сварке предложенным аппаратом используются электроды диаметром  $1/5 - 2 - 2/5$  мм, сила тока изменяется от 50 А до 120 А, за время проведения сварочных работ наблюдается падение напряжения в сети.

Заявителем в возражении приведен уточненный вариант формулы изобретения.

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

С учетом даты подачи заявки правовая база для оценки охраноспособности 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, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852 (далее - Правила ИЗ), и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 19.5.1. Правил ИЗ 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), а в случае испрашивания приоритета, более раннего, чем дата подачи - также в документах, послуживших основанием для испрашивания такого приоритета.

Кроме того, проверяется, приведены ли в описании, содержащемся в заявке, и в указанных документах 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.

Кроме того, следует убедиться в том, что в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

Если установлено, что соблюдены все указанные требования, изобретение признается соответствующим условию промышленной применимости.

Согласно подпункта (3) пункта 19.5.1 Правил ИЗ при несоблюдении хотя бы одного из указанных требований делается вывод о несоответствии изобретения условию промышленной применимости.

Согласно подпункта (5) пункта 19.4. Правил ИЗ при проверке формулы устанавливается, использованы ли для характеристики признаков, включенных в формулу изобретения, понятия, содержащиеся в описании.

Если в формулу изобретения включены понятия, отсутствующие в их буквальной формулировке в описании, устанавливается, раскрыто ли в описании содержание таких понятий.

В том случае, когда установлено, что формула не может быть признана полностью основанной на описании, заявителю сообщается об этом и предлагается внести в формулу и/или в описание соответствующую корректировку.

Согласно подпункта (3) пункта 20 Правил ИЗ при поступлении дополнительных материалов, представленных заявителем по собственной инициативе или по запросу федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и принятых к рассмотрению, проверяется, не изменяют ли они сущность заявленного изобретения. Дополнительные материалы признаются изменяющими сущность заявленного изобретения, если они содержат подлежащие включению в формулу признаки, не раскрытые на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи.

В случае признания дополнительных материалов изменяющими сущность заявленного изобретения заявителю сообщается (в очередном направляемом ему документе экспертизы) о том, какие из включенных в дополнительные материалы сведений послужили основанием для такого вывода экспертизы. При этом дальнейшее рассмотрение заявки продолжается в отношении представленной в этих дополнительных материалах формулы изобретения, но без учета признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения, предусмотренного пунктом 1.1 Правил ППС, коллегия палаты по патентным спорам вправе предложить лицу, подавшему заявку на выдачу патента на изобретение, внести изменения в формулу изобретения, если эти изменения устраняют причины, послужившие основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности, а также основанием

для вывода об отнесении заявленного объекта к перечню решений (объектов), не признаваемых патентоспособными изобретениями.

В соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС решение палаты по патентным спорам может предусматривать отмену, изменение или оставление в силе оспариваемого решения. В случае отмены оспариваемого решения при рассмотрении возражения, предусмотренного пунктом 1.1 Правил ППС, принятого без проведения информационного поиска или по результатам поиска, проведенного не в полном объеме, а также в случае, если патентообладателем по предложению палаты по патентным спорам внесены изменения в формулу изобретения, полезной модели, перечень существенных признаков промышленного образца, решение палаты по патентным спорам должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

Существо изобретения выражено в приведённой выше формуле изобретения, которая может быть принята к рассмотрению, за исключением признаков «электрическая схема со схематическими показаниями движения переменного электрического тока 220 В по проводнику» и «с возможностью упрощения трансформатора для сварки, диодного моста, дросселя».

Так, первый из указанных признаков не раскрыт в первоначальных материалах заявки, а, следовательно, изменяет сущность заявленного изобретения и согласно п. 20.(3) Правил ИЗ (далее в решении вместо этого признака будет рассмотрен признак «электрическая схема»).

Что касается второго из приведенных выше признаков, то на основании первоначального описания и графических материалов можно сделать вывод о том, что данный признак не характеризует заявленное устройство (см. п. 19.4.(5) Правил ИЗ).

Таким образом, к рассмотрению принимается следующая совокупность признаков заявленной формулы:

«Аппарат для электродуговой сварки отличается тем, что он имеет сопротивление из нихрома, создающего сопротивление прохождения

электрического тока, опущенного в ванну с водой для охлаждения, прищепку для регулировки силы тока по нихрому, шкалу с цифровыми показаниями силы тока в амперах, электрическую схему, педальный рычаг для включения и отключения электропитания сварочной дуги, укрепленный на шарнире и имеющий разную длину, вилоквый выключатель, на штыри которого надеты кусочки шлангов, двухкнопочный выключатель, вилку включения в розетку».

Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в решении об отказе в выдаче патента, показал, что назначением заявленного изобретения является использование его в качестве аппарата для электродуговой сварки.

Для осуществления вышеуказанного назначения аппарат для электродуговой сварки содержит сопротивление из нихромовой проволоки 1, намотанной пружиной, создающей сопротивление прохождению электрического тока, прищепку для регулирования силы тока, шкалу тока 3, прикрепленную к сопротивлению, пластмассовую емкость с водой 4 для охлаждения сопротивления, электросхемы 5, двухкнопочный выключатель 6, рычаг 8, имеющий разную длину по отношению к оси шарнира 9, ножную педаль 10, штыри 11 с резиновыми колпачками 12, вилку 14 (стр. 2 описания).

Согласно монографии [1] источник тока для обычных целей, например, освещения, характеризуется постоянством напряжения питающей сети независимо от изменений нагрузки и имеет внешнюю характеристику, приближающуюся к прямой.

Из монографии [1] также известно, что для проведения сварки необходимо горение сварочной дуги, которое обеспечивается источником тока, имеющим падающую внешнюю характеристику.

Согласно источникам информации [1] и [2] падающая внешняя характеристика источника тока позволяет при возрастании нагрузки снизить напряжение, а при снижении нагрузки увеличить.

Из монографии [1] следует, что для получения падающей внешней характеристики обычного источника тока (как постоянного, так и переменного)

в сварочную цепь последовательно с дугой включают сопротивление определенной величины.

Следует отметить, что в качестве сопротивления используют специальные, в частности, сварочные трансформаторы, изменяющие внешнюю характеристику источника тока (см. [1]).

Кроме того, известный из источника информации [1] сварочный трансформатор, к которому подключается сварочный аппарат, не является независимым источником тока, а всего лишь выполняет функцию преобразователя внешней характеристики обычного источника тока.

На основании вышеуказанных доводов следует, что в решении об отказе Роспатента отсутствуют источники информации, подтверждающие невозможность использования следующих элементов заявленного устройства: сопротивления 1, прищепки для регулирования силы тока, шкалы тока 3, прикрепленной к сопротивлению, пластмассовой емкости с водой 4 для охлаждения, в качестве сопротивления, преобразующего внешнюю характеристику обычного источника тока в падающую характеристику необходимую для сварки.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам не может согласиться с мнением Роспатента об отсутствии в заявленном устройстве источника сварочного тока.

В возражении заявитель представил уточненный вариант формулы изобретения.

«Аппарат для электродуговой сварки отличается тем, что он имеет сопротивление из нихрома, создающее сопротивление прохождению электрического тока, опущенное в ванну с водой для охлаждения, прищепку для регулировки силы тока по нихрому, шкалу с цифровыми показаниями силы тока в амперах, электрическую схему, педальный рычаг для включения и отключения электропитания сварочной дуги, укрепленный на шарнире и имеющий разную длину, вилоквый выключатель, на штыри которого надеты кусочки шлангов, двухкнопочный выключатель и вилку включения в электрическую розетку».

Коллегия палаты по патентным спорам сочла возможным принять данную формулу к рассмотрению (см. п. 4.9. Правил ППС).

Однако, ввиду того, что в отношении скорректированной формулы изобретения информационный поиск не проводился, заседание коллегии было перенесено с целью направления материалов заявки для проведения дополнительного информационного поиска в полном объеме (см. п. 5.1 Правил ППС).

В представленном отчете по результатам дополнительного поиска не указаны источники информации, содержащие сведения, позволяющие сделать вывод о несоответствии изобретения по уточненной формуле условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

Однако, в заключении экспертизы по результатам проведения дополнительного поиска указано, что изобретение, выраженное в уточненном варианте формулы, не соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость» ввиду отсутствия в предложенном устройстве электрода и держателя, а, следовательно, невозможности реализации его назначения как сварочного аппарата.

По мнению экспертизы, для признания заявленного изобретения соответствующим условию патентоспособности «промышленная применимость» необходимо уточнение родового понятия формулы заявленного изобретения в виде «аппарат для регулирования силы тока» или дополнение формулы признаками, характеризующими наличие в составе заявленного аппарата для электродуговой сварки электрода и держателя для него.

В заключении также отмечено, что дополнительный информационный поиск проводился с учетом включения в формулу указанных выше признаков.

Заявитель в корреспонденции, поступившей 09.07.2010, представил следующий уточненный вариант формулы изобретения:

«Аппарат для электродуговой сварки отличается тем, что он имеет сопротивление из нихрома, создающее сопротивление прохождению электрического тока, опущенное в ванну с водой для охлаждения, прищепку для

регулировки силы тока по нихрому, шкалу с цифровыми показаниями силы тока в амперах, электрическую схему, педальный рычаг для включения и отключения электропитания сварочной дуги, укрепленный на шарнире и имеющий разную длину, вилковый выключатель, на штыри которого надеты кусочки шлангов, двухкнопочный выключатель, вилку включения в электрическую розетку, держатель электродов, электрод».

На следующем заседании коллегии, проходившем 02.09.2010, представитель экспертизы представил дополнительное заключение, в котором указал на наличие в уточненной формуле изобретения признака «электрическая схема».

В дополнительном заключении обращается внимание на то, что электрическая схема представляет собой набор элементов, из которых состоит электрическая цепь, связанных между собой определенным образом (см. А.Ю. Ишлинский, Политехнический словарь, М.: «Советская энциклопедия», 1989 г., с. 612 – далее [3]).

По мнению экспертизы, в первоначальных документах заявки (описании и формуле) отсутствуют какие-либо сведения о конструкции или параметрах указанной схемы, а именно: составляющих ее элементах, связях между ними, ее функциональном назначении.

Кроме того, в дополнительном заключении обращается внимание на то, что формулировка признака «педальный рычаг для включения и отключения электропитания сварочной дуги, укрепленный на шарнире и имеющий разную длину», требует корректировки в соответствии с первоначальным описанием заявленного изобретения.

Ввиду отсутствия заявителя на заседании коллегии и необходимости его ознакомления с дополнительным заключением экспертизы, заседание коллегии было перенесено.

В корреспонденции заявителя, поступившей 20.10.2010, заявитель представил еще один уточненный вариант формулы изобретения.

В процессе проведения следующего заседания коллегии 26.10.2010,

было установлено, что в уточненный вариант формулы изобретения внесены следующие изменения: исключен признак «электрическая схема», признак, касающийся длины шарнира, откорректирован следующим образом: «педальный рычаг для включения и отключения электропитания сварочной дуги, укрепленный на шарнире и имеющий разную длину по отношению к шарниру».

На данном заседании коллегии было представлено еще одно дополнение к заключению экспертизы, в котором указано, что признак «электрическая схема» не учитывался при проведении дополнительного информационного поиска, а признак, касающийся разной длины педального рычага, рассматривался в следующей редакции: «педальный рычаг для включения и отключения электропитания сварочной дуги...имеет разную длину по отношению к шарниру».

Таким образом, изобретение, охарактеризованное уточненным вариантом формулы, поступившим 20.10.2010, соответствует условиям патентоспособности «промышленная применимость», «новина» и «изобретательский уровень».

На основании вышеуказанных доводов, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу об отсутствии каких-либо обстоятельств, препятствующих признанию патентоспособным заявленного изобретения, охарактеризованного уточненной формулой, поступившей 20.10.2010.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 21.07.2009, отменить решение Федерального института промышленной собственности от 26.04.2007, и выдать патент Российской Федерации на изобретение по заявке №2005108704/02 с формулой изобретения, поступившей 20.10.2010:**

(21) 2005108704/02

(51)МПК

***B23K 9/10*** (2006.01)

(57) «Аппарат для электродуговой сварки отличается тем, что он имеет сопротивление из нихрома, создающее сопротивление прохождению электрического тока, опущенное в ванну с водой для охлаждения, прищепку для регулировки силы тока по нихромю, шкалу с цифровыми показаниями силы тока в амперах, педальный рычаг для включения и отключения электропитания сварочной дуги, укрепленный на шарнире и имеющий разную длину по отношению к шарниру, на штыри которого надеты кусочки шлангов, двухкнопочный выключатель, вилку включения в электрическую розетку, держатель электродов, электрод».

(56) Хренов К.К. Сварка, резка и пайка металлов. М. :Машиностроение, 1970, стр. 19, абзац 1-2

Сварка в машиностроении. Справочник под редакцией Зорина Ю.Н. т.4, М. :Машиностроение, 1979, стр. 46, абзац 3

Ишлинский А.Ю., Политехнический словарь, М.: «Советская энциклопедия», 1989 г., стр. 455

Хренов К.К. Словарь-справочник по сварке. Киев: «Наукова думка»,  
1979, стр. 16, 125

GB 2045014 A, 22.10.1980

RU 2070733 C1, 20.12.1996

RU 2049617 C1, 10.12.1995

SU 3621 A, 30.09.1927

GB 369646 A, 17.03.1932

Примечание: при публикации сведений о выдаче патента будет использовано описание и чертежи в первоначальной редакции заявителя.