

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**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. № 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 поступившее 21.04.2017 от Автономной некоммерческой организации «Центр социальной помощи и адаптации для людей с диагнозом ДЦП и другими ограниченными возможностями здоровья «Лыжи мечты» Сергея Белоголовцева» (далее – лицо, подавшее возражение), возражение против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2606334, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2606334 на изобретение «Устройство для катания на горных лыжах в вертикальном положении для людей с ограниченными возможностями» выдан по заявке №2015132222/12 с приоритетом от 04.08.2015 на имя К.З.Пономарева (далее – патентообладатель) со следующей формулой:

«1. Устройство для катания на горных лыжах в вертикальном положении для людей с ограниченными возможностями, включающее раму, крепеж, отличающееся тем, что устройство дополнительно содержит опоры, соединительные элементы, башмаки, крепления башмаков, рукоятки для захвата, причем само устройство установлено перед лыжником.

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что все элементы рамы выполнены с возможностью перемещения относительно опор рамы как в линейных, так и в угловых направлениях за счет наличия соединительных элементов с возможностью жесткого закрепления с помощью фиксаторов.

3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что элементы рамы снабжены перемещаемыми ограничителями соединительных элементов.

4. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что рама устройства снабжена упором для коленей лыжника с мягкой накладкой.

5. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что рама устройства снабжена опорами для рук лыжника с ремнями для фиксации рук.

6. Устройство по п. 5, отличающееся тем, что опоры для рук лыжника имеют в сечении форму части цилиндра или эллипса и снабжены мягкой накладкой.

7. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что устройство снабжено рукоятками для захвата, которые имеют регулировки по длине вылета, а также по углу наклона в двух плоскостях.

8. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что рама снабжена башмаками для крепления лыж, шарнирно закрепленными на опорах рамы, с возможностью их вращения относительно опор рамы и жестко закрепляемыми фиксаторами.

9. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что рама устройства снабжена ручкой для контроля лыжника тренером, регулируемой по углу наклона и вылету и снабженной фиксаторами.

10. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что рама устройства снабжена фалом с регулируемой длиной для контроля лыжника тренером на расстоянии.

11. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что рама снабжена прижимным упругим ремнем с регулируемой длиной для поддержки лыжника.

12. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что опоры рамы оснащены амортизаторами.

13. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что элементы рамы выполнены из легких сплавов.

14. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что элементы рамы выполнены из композитных материалов».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «промышленная применимость» и «изобретательский уровень».

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- журнал Adaptive Snowsports Instruction of America Education Foundation, Lakewood, Colorado, 2003, с переводом на 8 л. (далее – [1]);

- распечатки страниц из сети Интернет (далее – [2]);

- патентный документ RU 19368, опубликованный 27.08.2001 (далее – [3]).

В отношении несоответствия устройства по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость» в возражении указано, что в независимом пункте формулы, описании и чертежах к оспариваемому патенту отсутствуют сведения, необходимые и достаточные для осуществления изобретения и достижения заявленного технического результата.

По мнению лица, подавшего возражение, «для предотвращения трагической ситуации» в конструкции соединительных элементов предусмотрены фиксаторы. Наличие у соединительных элементов фиксаторов должно быть отражено в независимом пункте формулы изобретения по оспариваемому патенту.

В отношении несоответствия устройства по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень» в возражении указано, что ближайшим аналогом данного устройства является решение, известное из журнала [1].

По мнению лица, подавшего возражение, устройство по независимому пункту формулы изобретения по оспариваемому патенту отличается от

упомянутого известного решения наличием соединительных элементов. Данный отличительный признак известен из патентного документа [3].

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого 02.08.2017 поступил отзыв на указанное возражение.

В отзыве указано, что в решении по оспариваемому патенту используются соединительные элементы, подобные тем, которые известны из авторского свидетельства СССР № 70863, опубликованного 31.07.1948 (далее – [4]). Для исключения проворота в соединительных элементах используются штифты.

Патентообладатель отмечает, что устройство, известное из журнала [1], «является частным случаем» изобретения по оспариваемому патенту.

В отзыве также указывается на существенность признаков из зависимых пунктов 3, 4, 5 и 11 формулы изобретения по оспариваемому патенту. С отзывом представлена скорректированная формула изобретения, которую патентообладатель просит рассмотреть.

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

С учетом даты подачи заявки (04.08.2015), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности изобретения по указанному патенту 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 29.10.2008 №327, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.02.2009 №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 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.

Согласно подпункту 2 пункта 24.5.1 Регламента 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). 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. 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. При несоблюдении хотя бы одного из указанных требований делается вывод о несоответствии изобретения условию промышленной применимости.

Согласно пункту 2 статьи 1350 Кодекса изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно подпункту 4 пункта 24.5.2 Регламента ИЗ изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники раскрыто средство, которому присущи все признаки изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем.

Согласно подпункту 9 пункта 24.5.2 Регламента ИЗ в отношении изобретения, для которого установлено несоответствие условию новизны, проверка изобретательского уровня не проводится.

Согласно подпункту 1 пункта 24.5.3 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 подпункту 2 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ проверка изобретательского уровня может быть выполнена по следующей схеме: 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 подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе указанной выше проверки не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Согласно подпункту 2 пункта 26.3 Регламента ИЗ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для сведений, полученных в электронном виде - через Интернет, через онлайн доступ, отличный от сети Интернет, и CD и DVD-ROM дисков, является: либо дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена и может быть документально подтверждена, либо, если эта дата отсутствует, - дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения коллегия вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу изобретения в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительными полностью, а при их внесении - может быть признан недействительным частично.

Согласно пункту 5.1 Правил ППС в случае внесения патентообладателем, изменений в формулу изобретения решение Палаты по патентным спорам должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

Согласно пункту 2.5 Правил ППС в случае представления дополнительных материалов к возражению, проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания патента недействительными полностью или частично. Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности изобретения, либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

Изобретению по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов, содержащихся в возражении и отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», показал следующее.

В описании и формуле изобретения по оспариваемому патенту указано назначение данного изобретения: «устройство для катания на горных лыжах в вертикальном положении тела лыжника для людей с ограниченными возможностями».

Из описания к оспариваемому патенту следует, что устройство для катания на горных лыжах в вертикальном положении, предназначенное для людей с ограниченными возможностями, содержит лыжи 8 и раму 1, состоящую из: опор

2, элементов рамы 3, 4, соединительных элементов 5, 6, узла опоры для рук М и узла крепления башмаков N (см. абз. 3 на с.4 описания). Далее в упомянутом описании со ссылками на графические изображения, приведенные на фигурах 1-8, подробно описаны связи между элементами устройства по оспариваемому патенту, а также возможные особенности выполнения таких элементов (см. с.4-5 описания).

Таким образом, нельзя согласиться с мнением лица, подавшего возражение, о том, что в описании к оспариваемому патенту отсутствуют сведения о средствах и методах, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в формуле.

Нельзя также согласиться с мнением лица, подавшего возражение, о необходимости указания в независимом пункте формулы на наличие фиксаторов (у соединительных элементов). Так, выполнение соединительных элементов именно с фиксаторами, является частным случаем реализации соединения элементов рамы (см. зависимый пункт 2 формулы и абз. 3 на с.4 описания). Возможны и другие варианты выполнения соединительных элементов, например, так, как это описано в авторском свидетельстве [4].

Что касается возможности достижения технического результата, то следует отметить, что такая возможность не является критерием, используемым для оценки соответствия изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость» (см. подпункт 2 пункта 24.5.1 Регламента ИЗ).

Таким образом, возражение не содержит доводов, позволяющих признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «промышленная применимость».

Анализ доводов, содержащихся в возражении и отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

В отношении представленных с возражением материалов [2] следует отметить, что они содержат сведения, полученные в электронном виде из сети «Интернет», и не могут быть включены в уровень техники для оценки

соответствия изобретения условиям патентоспособности, поскольку лицом, подавшим возражение, не представлено документального подтверждения даты помещения указанных материалов в упомянутую электронную среду (см. подпункт 2 пункта 26.3 Регламента ИЗ).

Из журнала [1] известно устройство для катания на горных лыжах в вертикальном положении для людей с ограниченными возможностями, включающее раму, крепеж, опоры, регулируемые соединительные элементы, башмаки, крепления башмаков, рукоятки для захвата, причем само устройство установлено перед лыжником (см. с. 1-4 и фиг.6.4).

Таким образом, известному из журнала [1] устройству присущи все признаки, содержащиеся в независимом пункте формулы изобретения по оспариваемому патенту. Следовательно, изобретение по оспариваемому патенту в объеме независимого пункта формулы не соответствует условию патентоспособности «новизна» (подпункт 4 пункта 24.5.2 Регламента ИЗ).

Согласно подпункту 9 пункта 24.5.2 Регламента ИЗ в отношении изобретения, для которого установлено несоответствие условию новизны, проверка изобретательского уровня не проводится.

Вместе с тем, необходимо отметить, что формула изобретения по оспариваемому патенту включает зависимые пункты 2-14, анализ которых в возражении не приведен.

Патентообладатель с отзывом представил уточненную формулу.

Анализ данной формулы показал, что она скорректирована путем включения в независимый пункт признаков из зависимых пунктов 2, 4, 5 и 11.

На основании пункта 5.1 Правил ППС материалы заявки были направлены для проведения дополнительного информационного поиска в отношении упомянутой уточненной формулы.

По результатам проведенного поиска 05.10.2017 были представлены отчет о поиске и заключение экспертизы, а 20.12.2017 были представлены дополнительные отчет о поиске и заключение экспертизы.

С отчетами о поиске представлены следующие дополнительные источники информации, упомянутые в заключении от 20.12.2017:

- патентный документ RU 118193, опубликованный 20.07.2012 (далее – [5]);
- патентный документ US 2004113414, опубликованный 17.06.2004 (далее – [6]);
- патентный документ WO 2008007904, опубликованный 17.01.2008 (далее – [7]).

Указанные материалы были направлены в адреса патентообладателя и лица, подавшего возражение, и были получены данными лицами.

От лица, подавшего возражение, на заседании коллегии 20.12.2017 поступили следующие дополнительные материалы:

- распечатки страниц из сети Интернет (далее – [8]);
- патентный документ EP 0017450, опубликованный 15.10.1980 (далее – [9]).

Однако материалы [8] и [9] не могут быть приняты к рассмотрению, поскольку не содержались в возражении и не являются общедоступными словарно-справочными изданиями (см. пункт 2.5 Правил ППС).

От патентообладателя на заседании коллегии 17.12.2018 поступил отзыв «по вопросу проведенного дополнительного информационного поиска».

В данном отзыве патентообладатель выразил мнение о соответствии изобретения по уточненной им формуле условию патентоспособности «изобретательский уровень». При этом в отзыве от 17.12.2018 приведен анализ материалов [8] и [9]. Кроме того, в данном отзыве патентообладатель отметил, что признак «соединительные элементы выполнены с возможностью перемещения всех элементов рамы относительно ее опор как в линейных, так и в угловых направлениях с возможностью жесткого закрепления с помощью фиксаторов» не известен из патентного документа [3], так как «в патенте нет рамы с опорами».

Анализ доводов, приведенных в заключении экспертизы от 20.12.2017, с учетом доводов патентообладателя, приведенных в его отзыве от 17.12.2018, показал следующее.

Можно согласиться с мнением, приведенным в заключении экспертизы от 20.12.2017, о том, что наиболее близким аналогом изобретения по оспариваемому патенту является устройство, известное из журнала [1].

Устройство по уточненной патентообладателем формуле отличается от указанного ближайшего аналога следующими признаками:

- регулируемые соединительные элементы выполнены с возможностью перемещения всех элементов рамы относительно ее опор, как в линейных, так и в угловых направлениях с возможностью жесткого закрепления с помощью фиксаторов (1);

- устройство снабжено прижимным упругим ремнем с регулируемой длиной для поддержки лыжника (2);

- рама снабжена упором для коленей лыжника с мягкой накладкой (3);

- опоры для рук выполнены с ремнями для фиксации рук (4).

При этом, как отмечено в заключении экспертизы, все указанные выше отличительные признаки известны из патентных документов [3], [5]-[7]. Кроме того, решения, описанные в указанных патентных документах, обеспечивают достижение технического результата, приведенного в описании к оспариваемому патенту (возможность настройки устройства под индивидуальные характеристики человека).

Нельзя согласиться с мнением патентообладателя о том, что признак (1) не известен из патентного документа [3].

Так, снабжение элементов рамы регулируемыми соединительными элементами, как было показано выше, присуще ближайшему аналогу, известному из журнала [1]. В патентном документе [3] описывается вид регулируемого соединительного элемента (соединительной муфты 10), который выполнен таким образом, что обеспечивается перемещение стержневых элементов (элемент 1) относительно опоры (элемент 7), как в

линейных, так и в угловых направлениях с возможностью жесткого закрепления с помощью фиксаторов (фиксирующие винты 3) (см. с.2 описания, фиг.1). Такое известное выполнение соединительного элемента позволяет за счет регулировки как в линейных, так и в угловых направлениях обеспечить возможность настройки устройства под индивидуальные характеристики человека.

Признаки (2) и (3) известны из патентного документа [5]: Т-образный пояс из мягкого материала, соединенный с регулируемой упругой тягой 10 и упоры 5 для коленей ног. При этом для специалистов данной области общеизвестно, что для исключения травматизации костно-мышечного скелета, в том числе коленного сустава, при выполнении двигательных нагрузок используют смягчающие удары средства – наколенники, подушечки, накладки, которые частично или полностью предотвращают переломы, гематомы при соприкосновении органа с твердой поверхностью. Таким образом, упоры для коленей ног, используемые в устройствах для людей с ограниченными возможностями, должны быть обязательно снабжены именно мягкими накладками.

Признак (4) известен из патентного документа [7] (фиг. 20, 21, абз.118 опоры для рук выполнены с ремнями (245) для фиксации рук).

Таким образом, изобретение по уточненной патентообладателем формуле не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

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

**удовлетворить возражение, поступившее 21.04.2017, патент Российской Федерации на изобретение № 2606334 признать недействительным полностью.**