

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. №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 Парфенова Д.Ю. (далее – заявитель), поступившее 28.02.2018, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) от 25.10.2017 об отказе в выдаче патента Российской Федерации на изобретение по заявке №2016129025/12, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Устройство предотвращения нанесения окружающим и себе самому ущерба человеком, находящимся в состоянии опьянения», совокупность признаков которого изложена в формуле, содержащейся в корреспонденции, поступившей 27.09.2017, в следующей редакции:

«1. Устройство предотвращения нанесения окружающим и себе самому ущерба человеком, находящимся в состоянии опьянения, характеризуемое тем, что оно представляет собой хранилище, предназначенное для хранения предметов, способных нанести вред

пользователю устройства или окружающим, снабженное замком, выполненным с возможностью открывания через заданное пользователем время и снабженным таймером, выполненным с возможностью обратного отсчета времени, причем устройство дополнительно содержит индикатор, показывающий через какое время можно будет открыть хранилище.

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит источник электрического питания.

3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит средство индикации.

4. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит сигнальное средство, выполненное с возможностью оповещения окружающих о попытке вскрытия замка во время его работы.

5. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит сигнальное средство, выполненное с возможностью оповещения окружающих об окончании времени действия устройства».

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 родовое понятие независимого пункта 1 формулы заявленного изобретения отражает область личного применения, т.е. применимо в целях личной необходимости и личной заинтересованности. Такое применение «не подразумевает использования заявленного изобретения в какой-либо отрасли деятельности, как отдельной сферы науки, знаний, производства, например, промышленности или социальной сфере, а является устройством для деятельности личного частного применения».

Также в решении Роспатента отмечено, что уменьшение трудозатрат на ликвидацию ущерба, которое заявитель указывает в качестве

технического результата, является результатом указанной личной деятельности человека безотносительно к какой-либо отрасли деятельности.

На основании данных доводов, в решении Роспатента сделан вывод о несоответствии заявленного изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость».

Кроме того, в решении Роспатента указано, что из уровня техники известны решения, из которых известна совокупность признаков заявленного устройства, например, RU 2365724 С1, опубл. 27.08.2009 (далее – [1]), RU 2407870 С2, опубл. 27.12.2010 (далее – [2]) и RU 2037045 С1, 09.06.1995 (далее – [3]).

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал возражение.

В возражении указано, что изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других областях экономики или в социальной сфере.

Согласно Экономическому словарю (https://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_diet/13866 (далее – [4])) социальная сфера представляет собой совокупность отраслей, предприятий, организаций, непосредственным образом связанных и определяющих образ и уровень жизни людей, их благосостояние и потребление. Образ жизни - это, прежде всего способ жизнедеятельности людей. В различных обществах по своей социальной сущности он неодинаков. В его понятие входит конкретный способ жизнедеятельности людей, включающий в себя всю сложную систему взаимоотношений между ними как в производственном процессе, так в социальной и культурной сферах. Одновременно он есть выражение всех общественных норм поведения, опирающихся на определённые правила, обычаи, национальные привычки, отражающие материальные и духовные потребности людей (<http://www.pravilnoe-pokhudeme.m/zdorovye/skolko/obraz-zhizni.shtm> ©

Pravilnoe-Pokhudenie.ru (далее – [5])).

Употребление «горячительных напитков», а также других способов приведения себя в состояние опьянения, достаточно характерно для населения Земли (Жалинский А.Э. Современное немецкое уголовное право. — М.: ТК Вел- би, Изд-во Проспект. — 560 с. 2006 (далее – [6])), при этом состояние опьянения не исключает уголовной ответственности.

В возражении подчеркнуто, что «заявитель не выявил в нормативных документах, относящихся к защите интеллектуальной собственности в Российской Федерации, норм, запрещающих патентовать изобретения, «отражающие область личного применения, т.е. применимы в целях личной необходимости и личной заинтересованности»». В частности, известно множество патентов на конструкцию зубной щетки или авторучки, которые являются предметами личного использования.

На основании изложенного, заявитель полагает, что он достаточно мотивировано, обосновал соответствие заявленного технического решения условию патентоспособности «промышленная применимость».

Относительно технических решений по патентным документам [1]-[3] в возражении указано, что в совокупности они не могут обеспечить достижение указанного заявителем технического результата, т.е. заявленное техническое решение соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В возражении приведены ссылки на информацию, содержащуюся в сети Интернет:

- <http://wvm.grandars.ru/college/pravovedenie/pravonarusheniya.html>
(далее – [7]);

- <http://www.1gai.ru/520147-statistika-dtp-v-rossii-za-yanvar-dekabr-2017goda.html> (далее – [8]).

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

С учетом даты подачи заявки (15.07.2016), правовая база для оценки

патентоспособности заявленного изобретения 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, зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 20.02.2009 рег. №13413 (далее – Регламент).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Кодекса в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению. 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.

Согласно пункту 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 (1.1) пункта 10.7.4.3 Регламента технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение. Получаемый результат не считается имеющим технический характер, в частности, если он достигается лишь благодаря

соблюдению определенного порядка при осуществлении тех или иных видов деятельности на основе договоренности между ее участниками или установленных правил.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 10.8.1.3 Регламента пункт формулы включает признаки изобретения, в том числе родовое понятие, отражающее назначение, с которого начинается изложение формулы.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 24.5.1 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. Кроме того, следует убедиться в том, что, в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы, действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

Согласно подпункту (3) пункта 24.5.1 Регламента, 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 подпункту (1) пункта 24.5.3 Регламента 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.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 24.5.3 Регламента 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); при наличии признаков, характеризующих иное решение, не считающееся изобретением, эти признаки не принимаются во внимание как не относящиеся к заявленному изобретению; 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.

Согласно подпункту (3) пункта 24.5.3 Регламента не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности, на увеличении количества однотипных элементов, действий для усиления технического результата, обусловленного наличием в средстве именно таких элементов, действий.

Согласно подпункту (7) пункта 24.5.3 Регламента в случае наличия в формуле изобретения признаков, в отношении которых заявителем не определен технический результат, или в случае, когда установлено, что указанный им технический результат не достигается, подтверждения известности влияния таких отличительных признаков на технический результат не требуется.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 26.3 Регламента при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным

путем сообщено.

Согласно подпункту (2) пункта 26.3 Регламента датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных патентных документов, является указанная на них дата опубликования.

Существо заявленного изобретения выражено в формуле, приведенной в настоящем заключении выше.

Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в решении Роспатента, касающихся оценки соответствия заявленного изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость», с учетом материалов заявки, показал следующее.

Можно согласиться с заявителем в том, что предложенное изобретение может быть использовано в социальной сфере.

В соответствии с родовым понятием независимого пункта 1 формулы изобретения предложено «устройство предотвращения нанесения окружающим и себе самому ущерба человеком, находящимся в состоянии опьянения». Указанное предотвращение нанесения ущерба заключается в хранении предметов, способных нанести вред пользователю устройства или окружающим, в течение заданного промежутка времени, в хранилище.

Согласно описанию к заявке данное устройство представляет собой хранилище для предметов, в частности, сейф (см. описание к заявке стр. 4 последний абзац).

Здесь необходимо отметить, что именно признак независимого пункта 1 формулы заявленного изобретения «хранилище, предназначенное для хранения предметов» характеризует назначение данного изобретения. А признаки, касающиеся «предотвращения нанесения окружающим и себе самому ущерба человеком, находящимся в состоянии опьянения» характеризуют лишь область применения изобретения.

Следовательно, назначением предложенного изобретения является хранение предметов путем ограничения несанкционированного доступа к ним.

Согласно формуле заявленного изобретения предложенное устройство представляет собой хранилище, предназначенное для хранения предметов, способных нанести вред пользователю устройства или окружающим, снабженное замком, выполненным с возможностью открывания через заданное пользователем время и снабженным таймером, выполненным с возможностью обратного отсчета времени. Устройство дополнительно содержит индикатор, показывающий через какое время можно будет открыть хранилище.

В соответствии с описанием к заявке (см. стр. 3 третий абзац сверху) работа предложенного устройства осуществляется следующим образом: «...перед приведением себя в состояние опьянения, человек помещает в хранилище предметы, которые могут быть использованы для нанесения ущерба ему или окружающим, и запирает хранилище на замок с таймером, установленным им на время выхода из состояния опьянения».

Таким образом, предложенное устройство представляет собой хранилище для различных предметов, например, сейф (см. описание к заявке, стр. 4 последний абзац), замок которого можно будет открыть лишь по истечении заданного промежутка времени.

Следовательно, в материалах заявки приведены средства и методы для осуществления изобретения в соответствии с приведенной выше формулой и подтверждена возможность реализации его назначения.

На основании изложенного можно констатировать, что нельзя согласиться с решением Роспатента в том, что заявленное изобретение не соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость».

Вместе с тем в решении Роспатента отмечено, что «совокупность признаков заявленного устройства» известна из сведений, содержащихся в патентных документах [1]-[3], однако, этот вывод сделан без анализа упомянутых документов.

Анализ патентных документов [1]-[3] показал следующее.

Из патентного документа [1] (см. реферат; описание стр. 1; первый абзац) известен сейф, снабженный кодовым замком, для предотвращения несанкционированного доступа к хранящимся в нем ценностям.

Как было отмечено выше, назначением предложенного изобретения также является хранение предметов путем ограничения несанкционированного доступа к ним.

В подтверждение данного довода следует отметить, что использование заявленного устройства для хранения предметов, способных нанести вред пользователю устройства или окружающим, в течение заданного промежутка времени, и тем самым предотвратить возможность нанесения окружающим и себе самому ущерба человеком, находящимся в состоянии опьянения, а не для хранения каких-либо других предметов, характеризует не его назначение, а возможную область применения. То есть, выбор предметов для хранения в заявленном устройстве зависит лишь от желания лица, использующего это устройство, а не определяется его конструкцией.

Заявленное устройство не имеет каких-либо особенностей конструктивного выполнения, характеризующих возможность хранения предметов, способных нанести вред пользователю устройства или окружающим. В соответствии с описанием к заявке (см. стр. 5 последний абзац) к упомянутым предметам относятся: банковские карточки, денежные купюры, ключи от транспортного средства и т.п. При этом, сейф по патентному документу [1] пользователь также может использовать для хранения перечисленных выше предметов.

Таким образом, заявленное изобретение и устройство по патентному документу [1] являются средствами одного и того же назначения, которое потребитель в своих целях может использовать как хранилище для любых (подходящих по размеру) предметов, в том числе и предметов, способных нанести вред пользователю устройства или окружающим.

Изобретение по независимому пункту 1 формулы заявленного

изобретения, отличается от решения по патентному документу [1] следующими признаками:

- замок хранилища выполнен с возможностью открывания через заданное пользователем время и снабжен таймером, выполненным с возможностью обратного отсчета времени;

- хранилище дополнительно содержит индикатор, показывающий через какое время можно будет его открыть.

В соответствии с описанием к заявке заявленное изобретение направлено на достижение результата, заключающегося в предотвращении ущерба, либо уменьшении трудозатрат на ликвидацию ущерба, нанесенного лицом, находящимся в состоянии опьянения.

Указанный результат в соответствии с описанием к заявке (см. стр. 3, третий абзац сверху) достигается следующим образом: «перед приведением себя в состояние опьянения, человек помещает в хранилище предметы, которые могут быть использованы для нанесения ущерба ему или окружающим, и запирает хранилище на замок с таймером, установленным им на время выхода из состояния опьянения».

Из изложенного следует, указанный результат достигается лишь благодаря соблюдению определенных правил, а именно, человек заранее должен поместить упомянутые предметы в хранилище. Однако, такой результат не считается имеющим технический характер (см. процитированный выше подпункт (1.1) пункта 10.7.4.3 Регламента).

Таким образом, технический результат для отличительных признаков формулы заявителем не определен. Следовательно, подтверждения влияния таких отличительных признаков на технический результат не требуется (см. процитированный выше подпункт (7) пункта 24.5.3 Регламента).

Из уровня техники (см. патентный документ [2]: реферат) известен импульсный кодовый замок с таймером его отключения. Т.е. в техническом решении по патентному документу [2] также как и заявленном изобретении реализовано открытие замка через заданное пользователем время с

помощью таймера с обратным отсчетом.

Также из уровня техники (см. патентный документ [3]: реферат, описание, стр. 1 первый абзац, стр. 2, строку 38) известен замок для хранилища, содержащий индикатор, показывающий через какое время можно будет его открыть.

Исходя из изложенного, можно констатировать, что заявленное изобретение по независимому пункту 1 формулы, известно из сведений, содержащихся в патентных документах [1]-[3].

Таким образом, изобретение по независимому пункту 1 упомянутой формулы не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Относительно признаков зависимого пункта 2 формулы заявленного изобретения: хранилище «содержит источник электрического питания» следует отметить, что они известны из сведений, содержащихся в патентном документе [1] (см. реферат).

Что касается признаков зависимого пункта 3 формулы заявленного изобретения: хранилище «дополнительно содержит средство индикации», то они уже присущи заявленному изобретению (см. независимый пункт 1 приведенной выше формулы). Данный вывод сделан на основании того, что в соответствии с описанием к заявке в заявленном устройстве используется лишь одно средство индикации, позволяющее узнать через какое время можно открыть замок.

Кроме того, следует отметить, что не признаются соответствующими условию патентоспособности «изобретательский уровень» изобретения, основанные, в частности, на увеличении однотипных элементов (см. процитированный выше подпункт (3) пункта 24.5.3 Регламента).

Признаки зависимых пунктов 4 и 5 формулы заявленного изобретения, касающиеся наличия в техническом решении сигнального средства для оповещения окружающих о попытке вскрытия замка и об окончании времени, когда замок можно открыть, также известны из уровня

техники (см. патентный документ RU 2160675 C1, опубл. 20.12.2000, стр. 4, строки 51, 52; стр. 5, строка 52 – стр. 6, строка 1 (далее – [9])). Здесь следует отметить, что о наличии в уровне техники технического решения по патентному документу [9] и известности из сведений, содержащихся в патентном документе [9], признаков независимых пунктов 4 и 5 формулы заявленного изобретения, заявителю было сообщено в запросе экспертизы по существу от 05.05.2017.

Материалы [4]-[8] носят справочный характер и не изменяют сделанного выше вывода.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.02.2018, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 25.10.2017 и отказать в выдаче патента на изобретение по вновь выявленным обстоятельствам.