

Коллегия палаты по патентным спорам на основании пункта 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) в соответствии с 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение СОСЬЕТЕ ФИНАНСЬЕР ДЕ ЖЕСТЬОН (FR) (далее – заявитель), поступившее 03.06.2008, на решение Федерального института промышленной собственности (далее – ФИПС) от 28.11.2007 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2005103381/11, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Откидной ролик», совокупность признаков которого изложена в уточненной заявителем формуле изобретения, поступившей в ФИПС 21.09.2007, в следующей редакции:

«1. Поддерживающее устройство ролика (7) конвейера, при этом ролик (7) установлен на откидном суппорте (13) и занимает два положения, одно из которых является нерабочим, в котором ролик отдален от бесконечной ленты (3) конвейера, а другое является рабочим, в котором ролик прижат к ленте, отличающееся тем, что в рабочем положении ролика суппорт запирается задвижкой в виде болта.

2. Поддерживающее устройство по п. 1, отличающееся тем, что суппорт содержит две боковые стенки (13А).

3. Поддерживающее устройство по п. 1, отличающееся тем, что суппорт содержит два паза (14) для приема оси ролика.

4. Поддерживающее устройство по п. 3, отличающееся тем, что пазы открываются вверх.

5. Поддерживающее устройство по п. 3, отличающееся тем, что пазы открываются вперед.

6. Поддерживающее устройство по п. 3, отличающееся тем, что пазы открываются вниз.

7. Поддерживающее устройство по п. 1, отличающееся тем, что суппорт несет защитное устройство места входа.

8. Конвейер содержащий, по меньшей мере, один горизонтальный ролик, содержащий поддерживающее устройство по любому из п.п. 1-7, при этом конвейер содержит криволинейную направляющую поверхность (4) для бесконечной ленты (3) конвейера, определяемую роликом (7) и двумя фиксированными боковыми поверхностями (8).»

По результатам рассмотрения заявки № 2005103381/11 в объеме совокупности признаков приведенной выше формулы ФИПС 28.11.2007 было принято решение об отказе в выдаче патента из-за несоответствия заявленного изобретения по независимому пункту 1 условию патентоспособности «новизна» и по независимому пункту 8 условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В решении ФИПС отмечено, что признак «в виде болта», использованный в уточненной формуле изобретения, имеет некорректный перевод, т.к. в первоначально представленных на французском языке материалах заявки, данный признак охарактеризован термином «boulon», который помимо варианта перевода «болт», может быть также переведен и как «палец» или «штырь». При этом, согласно доводам решения ФИПС, последние два варианта перевода являются более корректными в контексте данной заявки, т.к. вариант перевода, характеризующий выполнение задвижки «в виде болта» подразумевает наличие у задвижки резьбы, взаимодействующей с ответной частью, что заявленной конструкцией не предусмотрено. В соответствии с приведенными аргументами в решении ФИПС при проверке патентоспособности заявленной группы изобретений термин «болт»,

использованный при описании вида задвижки в рассмотренной формуле заменялся терминами «палец» или «штырь».

При анализе патентоспособности независимого пункта 8 формулы во внимание не принимался признак «фиксированные», использованный в отношении боковых поверхностей конвейера, т.к. согласно доводам решения ФИПС данный признак не был раскрыт в первичных материалах заявки.

Далее в решении ФИПС с учетом вышеприведенных доводов отмечено, что независимый пункт 1 формулы не соответствует условию патентоспособности «новизна» в результате известности всех его признаков из опубликованной 31.10.2002 международной заявки № 02/085763 (далее – [1]).

В отношении зависимых пунктов 2-7 в решении об отказе в выдаче патента указано, что отличительные признаки зависимого пункта 7 также полностью известны из заявки [1], следовательно техническое решение в нем охарактеризованное также не соответствует новизне. При этом согласно решению ФИПС отличительные признаки зависимых пунктов 2-4, 5 и 6 известны соответственно из патента США № 2695701, опубл. 30.11.1954 (далее – [2]), книги «Конвейер шахтный скребковый 2СР70М» руководство по эксплуатации 2СР70М.00.000 РЭ, Киселевск, 1989, стр.123, рис.13 (далее – [3]) и выложенной заявки Германии № 19628470, опубл. 22.01.1998 (далее – [4]). Следовательно технические решения, охарактеризованные в зависимых пунктах 2-6 не соответствуют изобретательскому уровню.

Далее в решении ФИПС с учетом приведенных выше доводов в отношении источника информации [1] отмечается, что вся совокупность отличительных признаков независимого пункта 8 за исключением отсутствующего в первичных материалах заявки признака

«фиксированные» известна из патента [2], в соответствии с чем независимый пункт 8 не может быть признан соответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень».

На указанное решение об отказе в выдаче патента на изобретение в палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса 03.06.2008 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением ФИПС, указывая следующее.

По мнению заявителя, признак формулы «в виде болта» полностью соответствует оригинальному тексту первоначальных материалов заявки, т.к. французский термин «boulon de verrouillage» имеет только один эквивалент на русском языке и может быть переведен только, как запорный или блокирующий болт. Данное мнение заявитель подкрепляет ссылкой на соответствующую словарную статью, которую на странице 111 содержит Французско-русский политехнический словарь / под ред. П.Е. Турчина. – Изд. 2-е. – М: Советская энциклопедия, 1970. (далее – [5]).

Кроме того, заявитель отмечает, что исключение признака «фиксированные», примененного в отношении боковых поверхностей, при анализе патентоспособности независимого пункта 8 является неправомерным, т.к. данный признак присутствовал в первоначальных материалах заявки, что, по мнению заявителя, подтверждают строки 3-5 страницы 5 данного описания.

При этом согласно возражению блокирующие элементы, примененные в заявке [1] имеют иное назначение и используются иначе, чем задвижка в виде болта в заявленной группе изобретений. Заявитель также отмечает, что в заявке [1] описан ролик, проходящий по ширине ленты, а не криволинейная образующая как в заявленной группе изобретений. Таким образом, согласно возражению техническое

решение, охарактеризованное в заявке [1], имеет концепцию полностью противоположную концепции заявленного изобретения, что, по мнению заявителя, подтверждает новизну изобретения по независимому пункту 1 в сравнении с заявкой [1].

В отношении изобретения по независимому пункту 8 в возражении отмечено, что боковые ролики по патенту [2] не являются фиксированным и, соответственно, не имеют ничего общего с криволинейными боковыми фиксированными поверхностями в заявленном изобретении. Кроме того, по мнению заявителя, патент [2] не может быть противопоставлен заявленному изобретению, т.к. в техническом решении по патенту [2] отсутствует поверхность скольжения с низкой шероховатостью для ленты конвейера и постоянное прижатие к этой ленте откидного ролика, как это характерно для заявленного изобретения. На основании чего заявитель делает вывод о том, что патент [2] не порочит патентоспособность заявленного в независимом пункте 8 изобретения.

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

С учетом даты поступления 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), а также 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).

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретению представляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 19.5.2 Правил ИЗ, проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения.

В соответствии с подпунктом (4) пункта 19.5.2 Правил ИЗ, изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения.

Согласно подпункту 2 пункта 19.5.3 Правил ИЗ изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, в частности, в том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не установлена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат. Проверка соблюдения указанных условий включает: 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, и анализ уровня техники с целью установления известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 22.3 Правил ИЗ, 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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 20 Закона заявитель имеет право внести в документы заявки исправления и уточнения без изменения сущности заявленного изобретения. Дополнительные материалы изменяют сущность заявленного изобретения, если они содержат признаки, подлежащие включению в формулу изобретения и отсутствующие на дату подачи заявки в описании, а также в формуле изобретения.

В соответствии с пунктом 2 статьи 21 Закона дополнительные материалы в части, изменяющей сущность заявленного изобретения, при рассмотрении заявки на изобретение во внимание не принимаются и могут быть оформлены заявителем в качестве самостоятельной заявки.

Существо изобретения выражено в приведенной выше формуле, анализ которой на основании доводов решения экспертизы и возражения заявителя показал, что подмена признака «в виде болта» на термины «палец» или «штырь» со ссылкой на некорректность перевода произведена при экспертизе заявки по существу безосновательно. Так в соответствии с представленным словарем [5] термин «boulon»

действительно может быть переведен с французского языка как «болт». Таким образом, при анализе новизны независимого пункта 1 не были проанализированы все его признаки. Кроме того, следует отметить, что в противопоставленной заявке [1] отсутствует информация о возможности запирания суппорта ролика задвижкой как в виде болта, так и в виде пальца или штыря. Так на чертеже фиг.13 к заявке [1], ссылка на который приведена в решении ФИПС, крепление суппорта осуществляется элементом 353, обозначенным в описании термином «connection». При этом ни описание, ни изображение на чертеже фиг.13 однозначно не свидетельствуют о том, что данный элемент «connection» является пальцем или штырем. Что касается чертежа фиг.16, ссылка на который также приведена в решении ФИПС, то изображенный на нем элемент 404 обозначен в описании к заявке [1] термином «mount peg», что действительно может быть переведено, как палец или штырь, однако данный элемент в заявке [1] в отличие от заявленного изобретения обеспечивает крепление непосредственно ролика, а не запирание его суппорта. Следовательно, из заявки [1] не известно средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения. Таким образом, в решении ФИПС не приведено убедительных доказательств отсутствия новизны у изобретения по независимому пункту 1 заявленной формулы.

В результате того, что выводы решения об отказе в выдаче патента в отношении патентоспособности независимого пункта 1 необоснованны, то выводы о патентоспособности остальных пунктов формулы в решении ФИПС, в том числе и независимого пункта 8, также нельзя признать обоснованными, поскольку все остальные пункты формулы имеют прямую или опосредованную зависимость от

независимого пункта 1.

Кроме того, признак «фиксированные», примененный в отношении боковых поверхностей, при анализе изобретательского уровня независимого пункта 8 также был исключен необоснованно. Так на странице 5 строка 3 и странице 7 строка 10 первоначально представленного перевода описания к заявленной группе изобретений присутствует однозначное указание на наличие у боковых поверхностей средств для фиксации. Таким образом, в решении ФИПС при анализе изобретательского уровня независимого пункта 8 также не были проанализированы все его признаки.

Однако анализ патентоспособности заявленной формулы изобретения осуществленный на заседании коллегии на основании источников информации, приведенных в решении ФИПС, а также в отчете о поиске, послужившем основанием для принятия указанного решения, показал следующее.

Из заявки [1] действительно известно поддерживающее устройство для ролика конвейера, в котором ролик установлен на откидном суппорте. При этом как в техническом решении, описанном в заявке [1], так и в техническом решении, охарактеризованном в пункте 1 заявленной формулы, суппорт ролика может находиться либо в рабочем положении, в котором ролик прижат к ленте, либо в нерабочем положении, в котором ролик отдален от бесконечной ленты конвейера. При этом в заявке [1], также как и в заявленном изобретении, для удержания ролика в рабочем положении его суппорт может быть зафиксирован в рабочем положении при помощи задвигающегося запорного элемента (см., например, фиг.13 к заявке [1]). Отличием изобретения, охарактеризованного в пункте 1 заявленной формулы, от технического решения согласно заявке [1] заключается в выполнении

задвижки, запирающей суппорт в рабочем положении, в виде болта. Однако на заседании коллегии представителями ФИПС был предоставлен общедоступный источник информации (Новый словарь русского языка. Том 1 / Т.Ф. Ефремова. – М.: Русский язык, 2000. страница 114 (далее – [6])), который описывает возможность применения болта в качестве запорного элемента, как это осуществлено в заявленном изобретении. При этом следует отметить, что технический результат в отношении признаков, характеризующих использование в качестве запорного элемента именно болта, заявителем не был определен. Таким образом, изобретение по независимому пункту 1 заявленной формулы не может быть признано соответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Что касается зависимых пунктов 2-7 заявленной формулы, то следует отметить, что заявителем также не подтверждено влияние их признаков на заявленный технический результат, заключающийся в облегчении технического обслуживания. При этом из патента [2] действительно известны все признаки отличительных частей зависимых пунктов 2-4, а именно признаки, характеризующие выполнение суппорта ролика с двумя боковыми стенками, каждая из которых содержит открывающийся вверх паз для приема оси ролика. Кроме того, из источника информации [3] действительно известны открывающиеся вперед, а из заявки [4] открывающиеся вниз пазы суппорта, предназначенные для приема оси ролика, т.е. все признаки отличительных частей зависимых пунктов 5 и 6 заявленной формулы. При этом наличие на суппорте защитного устройства места входа, описанное в отличительной части зависимого пункта 7, действительно характерно для технического решения, описанного в заявке [1]. Таким образом, зависимые пункты 2-7 заявленной формулы, не могут быть

признаны соответствующими условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Что касается независимого пункта 8 заявленной формулы, то из противопоставленного ему в решении ФИПС патента [2] действительно не известна возможность выполнения боковых поверхностей криволинейной направляющей для ленты конвейера фиксированными. Однако на заседании коллегии было установлено, что в отчете о поиске, послужившим основанием для принятия решения ФИПС, в качестве одного из релевантных документов указан патент РФ № 2214354, опубл. 20.10.2003 (далее – [7]), описывающий ленточный конвейер, который также, как и конвейер по независимому пункту 8, содержит криволинейную направляющую поверхность для бесконечной ленты конвейера, определяемую роликом и двумя фиксированными боковыми поверхностями. При этом необходимо отметить, что технический результат, обеспечиваемый данными признаками, заявителем не был определен. Таким образом, в результате того, что независимый пункт 8 имеет альтернативно выраженную подчиненность ко всем предыдущим пунктам формулы, а они, как это указано выше, не соответствуют изобретательскому уровню, то изобретение по независимому пункту 8 заявленной формулы также не может быть признано соответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В отношении доводов возражения об ином назначении и методе использования блокирующего элемента в заявленной группе изобретений в сравнении с противопоставляемой заявкой [1], а также о наличии в заявленной группе изобретений поверхности скольжения с низкой шероховатостью для ленты конвейера и постоянного прижатия к этой ленте откидного ролика следует отметить, что в рассмотренной уточненной формуле изобретения отсутствуют признаки,

характеризующие данные выявленные заявителем в возражении отличия заявленной группы изобретений от приведенных выше источников информации.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение, поступившее 03.06.2008, изменить решение экспертизы от 28.11.2007 и отказать в выдаче патента Российской Федерации на изобретение в виду дополнительных обстоятельств, выявленных на заседании коллегии.