

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. №231-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 Общества с ограниченной ответственностью «ЛВ-Сервис» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 18.06.2019, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2678179, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2678179 на изобретение «Вариатор» выдан по заявке № 2018119512/11 с приоритетом от 28.05.2018 на имя Общества с ограниченной ответственностью "Л АГРО" (далее - патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«1. Вариатор, содержащий размещенные в корпусе ведущий вал, ведомый вал и передаточные механизмы, каждый из которых включает установленный на ведущем валу кулачок, установленную на ведомом валу обгонную муфту, на внешней обойме которой шарнирно закреплен толкатель с роликами, один из которых взаимодействует с кулачком, а другой – с направляющей, связанной с механизмом регулирования ее положения, и пружину для силового замыкания роликов толкателя с направляющей и

кулачком, отличающийся тем, что форма толкателя выполнена с возможностью размещения осей шарнира и роликов толкателя по углам условного треугольника, при этом пружина закреплена к толкателю на участке, расположенном между роликами.

2. Вариатор по п.1, отличающийся тем, что он содержит два передаточных механизма, в каждом из которых кулачок выполнен в виде двухзвенного кулачка, при этом кулачки механизмов установлены на ведущем валу с угловым смещением относительно друг друга на 90° .

3. Вариатор по п.1, отличающийся тем, что механизм регулирования положения направляющей включает поворотный рычаг, жестко связанный одним концом с установленным в корпусе с возможностью осевого вращения стержнем, на котором закреплена направляющая, при этом второй конец поворотного рычага связан посредством зубчато-реечного механизма со шкалой-указателем и снабжен фиксатором положения.

4. Вариатор по п.1, отличающийся тем, что направляющая имеет единую контактную поверхность для всех контактирующих с ней роликов.

5. Вариатор по п.1, отличающийся тем, что направляющая выполнена в виде совокупности контактных дорожек для роликов».

Против выдачи данного патента в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса было подано возражение, мотивированное несоответствием изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», ввиду известности всех признаков независимого пункта 1 формулы из уровня техники. В подтверждении сказанного к возражению приложена копия патента RU 181748 U1, опубликованного 26.07.2018 (далее - [1]). Дополнительно в возражении представлена выдержка из Словаря Ожегова (электронная версия <http://www.ozhegov.org/>) (далее - [2]), для толкования признака «шарнир».

Также в возражении отмечено, что при проведении экспертизы по существу, в частности при отправке отчета об информационном поиске

30.11.2018, уже состоялась публикация патента [1], то есть любое лицо было вправе ознакомиться с документами заявки №2018104885/11.

Также в возражении отмечено, что зависимые пункты формулы не соответствуют условию патентоспособности «изобретательский уровень», в подтверждение чего представлены следующие материалы (копии):

- патент RU 174717 U1, опубликован 30.10.2017 (далее - [3]);

- Советский энциклопедический словарь, Главный редактор А.М. Прохоров, Издание третье, Москва, «Советская энциклопедия», 1985, с. 469 (далее - [4]);

- авторское свидетельство SU 1577709 A3, опубликовано 07.07.1990 (далее - [5]);

- патент DE 1941402 A, опубликован 25.02.1971 (далее – [6]);

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого на заседании коллегии 22.08.2019 поступил отзыв на указанное возражение.

В отзыве акцентируется внимание на том, что доводы возражения базируются на содержании патента [1], а копия заявки № 2018104885/11, по которой был выдан патент [1] к возражению не приложена. При этом публикация данного патента может отличаться по своему содержанию от заявки.

Также в отзыве указано, что мнение лица, подавшего возражение о несоответствии изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень», основано на неверном применении закона. В частности, по мнению патентообладателя, в уровень техники включаются только те источники, которые опубликованы до даты подачи (приоритета) заявки, источники, опубликованные после даты подачи заявки (приоритета) в уровень техники не включаются.

Также патентообладатель выразил свое несогласие с тем, что заявленное изобретение не соответствует критерию патентоспособности «новизна», поскольку заявка на изобретение или полезную модель с более

ранней датой приоритета включается в уровень техники в отношении описания и формулы, содержащихся в этой заявке на дату ее подачи. Таким образом, сведения, присутствующие только на чертежах заявки с более ранним приоритетом на дату ее подачи, в уровень техники не включаются.

По результатам рассмотрения возражения Роспатент принял решение от 24.09.2019: отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.06.2019, патент Российской Федерации на изобретение № 2678179 оставить в силе.

Данное решение было оспорено в Суде по интеллектуальным правам.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 16.06.2020 по делу № СИП-1061/2019 решение Роспатента от 24.09.2019 было отменено.

При этом постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.11.2020 решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-1061/2019 оставлено без изменения.

Таким образом, на Роспатент возложена обязанность повторно рассмотреть указанное возражение.

Кроме того, следует отметить, что патентообладателем 14.12.2020 была представлена уточненная формула изобретения по оспариваемому патенту, скорректированная путем включения в независимый пункт 1 вышеприведенной формулы признаков зависимых пунктов 2-4 этой формулы, при этом зависимый пункт 5 данной формулы оставлен без изменений.

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

С учетом даты подачи заявки (28.05.2018), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности изобретения по оспариваемому патенту включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы (далее – Правила ИЗ), Требования к

документам заявки на выдачу патента на изобретение (далее – Требования ИЗ) утвержденные приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 25 мая 2016 года № 316, Порядок проведения информационного поиска при проведении экспертизы по существу по заявке на выдачу патента на изобретение и представления отчета о нем (далее – Порядок ИЗ), зарегистрированные в Минюсте Российской Федерации 11 июля 2016 г., рег. № 42800, опубликованным на официальном интернет-портале правовой информации www.pravo.gov.ru 13.07.2016 № 0001201607130001.

Согласно пункту 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно пункту 2 статьи 1350 Кодекса изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники для изобретения включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. При установлении новизны изобретения в уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на выдачу патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 настоящего Кодекса, и запатентованные в Российской Федерации изобретения, полезные модели и промышленные образцы.

Согласно пункту 70 Правил ИЗ при проверке новизны изобретение признается новым, если установлено, что совокупность признаков изобретения, представленных в независимом пункте формулы изобретения, неизвестна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно пункту 75 Правил 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 пункту 76 Правил ИЗ изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе проверки не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками.

Согласно пункту 82 Правил ИЗ если установлено, что изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, соответствует условию изобретательского уровня, проверка изобретательского уровня в отношении зависимых пунктов формулы не проводится.

Согласно пункту 16 Порядка ИЗ при проведении информационного поиска в объем поиска для целей проверки новизны изобретения включаются также при условии их более раннего приоритета все запатентованные в Российской Федерации изобретения. Зарегистрированные в Российской Федерации изобретения включаются в уровень техники только в отношении формулы, с которой состоялась регистрация изобретения в соответствующем реестре Российской Федерации. Заявка на изобретение или полезную модель с более ранней датой приоритета включается в уровень техники в отношении описания и формулы, содержащихся в этой заявке на дату ее подачи. Если эта дата более поздняя, чем дата приоритета рассматриваемой заявки, то заявка с более ранним приоритетом включается в уровень техники в части ее содержания, совпадающей с содержанием документов, послуживших основанием для установления приоритета.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения против выдачи патента на изобретение коллегия вправе предложить патентообладателю 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 по результатам рассмотрения возражения против выдачи патента на изобретение в случае внесения патентообладателем по предложению коллегии изменений в формулу изобретения оспариваемого патента решение должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

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

Анализ доводов сторон, касающихся оценки соответствия изобретения по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

В возражении отмечено, что до даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту было известно техническое решение «Сдвоенный вариатор», раскрытое в патенте [1]. Материалы заявки, по которым патент [1] был выдан, не были приложены к возражению, сравнительный анализ признаков независимого пункта 1 формулы оспариваемого патента проведен лицом, подавшим возражение, в отношении независимого пункта 1 формулы патента [1], при этом заявка № 2018104885/11 упоминается в контексте возражения в качестве доказательства более раннего приоритета патента [1]. Таким образом, анализ соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» может быть проведен лишь в отношении формулы патента [1], или в объеме описания и формулы заявки № 2018104885/11.

При этом необходимо обратить внимание, что в соответствии с решением Суда по интеллектуальным правам от 16.06.2020 по делу № СИП-1061/2019 (см. стр. 13 абзац 2 – стр. 14 абзац 1), а также постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.11.2020 по делу

№ СИП-1061/2019 (см. стр. 13 абзац 7, стр. 14 абзац 3 снизу, 15 абзацы 5, 6) при оценке соответствия изобретения условию патентоспособности «новизна» заявка с более ранней датой приоритета включается в уровень техники в отношении формулы, описания и чертежей.

В свою очередь, из формулы заявки № 2018104885/11 известен вариатор, содержащий размещенные в корпусе ведущий вал, ведомый вал и передаточные механизмы, каждый из которых включает установленный на ведущем валу кулачок, установленную на ведомом валу обгонную муфту, на внешней обойме которой шарнирно закреплен толкатель с роликами, один из которых взаимодействует с кулачком, а другой – с направляющей, связанной с механизмом регулирования ее положения, и пружину для силового замыкания роликов толкателя с направляющей и кулачком. При этом на чертежах (см. фиг. 1, 2) заявки № 2018104885/11 однозначно идентифицируется выполнение формы толкателя с возможностью размещения осей шарнира и роликов толкателя по углам условного треугольника, а также закрепление пружины к толкателю на участке, расположенном между роликами.

Таким образом, решению, известному из заявки № 2018104885/11, присущи все признаки независимого пункта 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту (см. пункт 70 Правил ИЗ).

Следовательно, в возражении содержатся доводы о несоответствии изобретения по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента условию патентоспособности «новизна».

При этом необходимо отметить следующее:

- на чертежах (см. фиг. 1, 2) заявки № 2018104885/11 однозначно идентифицируются признаки зависимого пункта 5 формулы изобретения по оспариваемому патенту;

- в формуле, описании и чертежах заявки № 2018104885/11 отсутствуют сведения о признаках зависимых пунктов 2-4 формулы изобретения по оспариваемому патенту.

Анализ доводов сторон, касающихся оценки соответствия изобретения по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

В возражении наиболее близким аналогом изобретения по оспариваемому патенту указано устройство, известное из патента [1] и заявки № 2018104885/11.

Однако, положения пункта 2 статьи 1350 Кодекса, а также пункта 16 Порядка ИЗ (см. выше) не позволяют включить в уровень техники устройство, известное из патента [1] и заявки № 2018104885/11, при анализе соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень».

При этом, анализ источников информации [2]-[6] показал, что в них, как по отдельности, так и в совокупности, отсутствуют сведения, в частности, о признаке независимого пункта 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту, характеризующем закрепление пружины к толкателю на участке, расположенном между роликами (см. пункт 76 Правил ИЗ).

Таким образом, изобретение по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента не следует явным образом из сведений, содержащихся в источниках информации [2]-[6] (см. пункт 76 Правил ИЗ).

Следовательно, в возражении не содержится доводов о несоответствии изобретения по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента условию патентоспособности «изобретательский уровень».

При этом следует отметить, что анализ известности из источников информации [2]-[6] признаков зависимых пунктов 2-5 формулы изобретения по оспариваемому патенту не проводился в виду сделанных выше выводов (см. пункт 82 Правил ИЗ).

Как было указано в заключении выше, патентообладатель 14.12.2020 на основании пункта 4.9 Правил ППС представил уточненную формулу оспариваемого патента, скорректированную путем включения в независимый

пункт 1 вышеприведенной формулы признаков зависимых пунктов 2-4 этой формулы, при этом зависимый пункт 5 данной формулы оставлен без изменений.

Данная уточненная формула оспариваемого патента была принята коллегией к рассмотрению.

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 20.04.2021 был представлен отчет о поиске и заключение по результатам указанного поиска, согласно которым изобретение по уточненной патентообладателем формуле удовлетворяет всем условиям патентоспособности.

Данные материалы в установленном порядке были направлены сторонам спора.

В свою очередь, от лица, подавшего возражение, 20.05.2021 поступили комментарии на упомянутые результаты поиска и заключение к нему.

При этом данные комментарии по существу сводятся к тому, что изобретение по уточненной формуле не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень» в случае включения в уровень техники устройства, известного из патента [1] и заявки № 2018104885/11.

Однако, как было указано в заключении выше, положения пункта 2 статьи 1350 Кодекса, а также пункта 16 Порядка ИЗ не позволяют включить в уровень техники устройство, известное из патента [1] и заявки № 2018104885/11, при анализе соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень».

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.06.2019, патент Российской Федерации на изобретение № 2678179 признать недействительным частично и выдать новый патент на изобретение с уточненной формулой, представленной патентообладателем 14.12.2020.

(21) 2018119512/11

(51) МПК

F16H 29/02 (2006.01)

(57)

1. Вариатор, содержащий размещенные в корпусе ведущий вал, ведомый вал и передаточные механизмы, каждый из которых включает установленный на ведущем валу кулачок, установленную на ведомом валу обгонную муфту, на внешней обойме которой шарнирно закреплен толкатель с роликами, один из которых взаимодействует с кулачком, а другой — с направляющей, связанной с механизмом регулирования ее положения, и пружину для силового замыкания роликов толкателя с направляющей и кулачком, форма толкателя выполнена с возможностью размещения осей шарнира и роликов толкателя по углам условного треугольника, при этом пружина закреплена к толкателю на участке, расположенном между роликами, который содержит два передаточных механизма, в каждом из которых кулачок выполнен в виде двухзвенного кулачка, при этом кулачки механизмов установлены на ведущем валу с угловым смещением относительно друг друга на 90° , либо механизм регулирования положения направляющей включает поворотный рычаг, жестко связанный одним концом с установленным в корпусе с возможностью осевого вращения стержнем, на котором закреплена направляющая, при этом второй конец поворотного рычага связан посредством зубчато-реечного механизма со шкалой-указателем и снабжен фиксатором положения, либо направляющая имеет единую контактную поверхность для всех контактирующих с ней роликов.

2. Вариатор по п.1, отличающийся тем, что направляющая выполнена в виде совокупности контактных дорожек для роликов.

(56) RU 181748 U1, 26.07.2018;
DE 19633118 A1, 19.02.1998;
RU 2352840 C1, 20.04.2009;
RU 174717 U1, 30.10.2017.

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