

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 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Минобрнауки России и Минэкономразвития России от 30 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Минюсте России 25 августа 2020 г. № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Черниченко В.В. (далее – заявитель), поступившее 30.08.2022, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 07.06.2022 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2021108019, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Кнопка», совокупность признаков которого изложена в формуле изобретения, содержащейся в корреспонденции от 26.04.2022, в следующей редакции:

«Кнопка, характеризующаяся радиальными периферийными остриями».

При вынесении решения Роспатентом от 07.06.2022 об отказе в выдаче патента на изобретение была рассмотрена вышеприведенная формула.

В данном решении Роспатента сделан вывод о том, что заявленное изобретение по независимому пункту формулы изобретения не соответствует условию патентоспособности «новизна».

Так, в решении Роспатента приведен патентный источник информации US 4955813 A1, дата публикации 11.09.1990 (далее – [1]).

При этом в решении Роспатента отмечено, что техническому решению, охарактеризованному в патентном документе [1], присущи все признаки заявленного изобретения, приведенные в независимом пункте формулы, что позволяет сделать вывод о несоответствии заявленного изобретения условию патентоспособности «новизна».

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с указанным решением.

В возражении отмечено, что в решении Роспатента отсутствует анализ известности признака «образованными тангенциальными пазами». При этом, по мнению заявителя, в решении, раскрытом в патентном документе [1], острия образованы не из материала тела шляпки кнопки, а установлены дополнительно, и выполнены из проволоки, т.е. указанный признак не присущ известному решению по причине отсутствия самих пазов, что не позволяет сделать вывод о несоответствии заявленного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Кроме того, в возражении приведена таблица с сопоставлением признаков заявленного изобретения и решения, раскрытого в патентном документе [1], а также приложены чертежи из патентного документа [1] и чертежи, характеризующие заявленное изобретение и содержащиеся в заявке.

Также в возражении предложена к рассмотрению скорректированная формула изобретения, содержащая один независимый пункт.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (24.03.2021) правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы (далее – Правила), Требования к документам заявки на выдачу патент на изобретение (далее – Требования) и Порядок проведения информационного поиска при проведении экспертизы по существу по заявке на выдачу патента на изобретение и представления отчета о нем (далее - Порядок), утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.05.2016 № 316, зарегистрированные в Минюсте РФ 11.07.2016 № 42800.

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 включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно пункту 2 статьи 1354 Кодекса для толкования формулы изобретения могут использоваться описание и чертежи.

Согласно пункту 6 статьи 1386 Кодекса в случае, если заявителем представлены дополнительные материалы, проверяется, не изменяют ли они заявку по существу. Дополнительные материалы в части, изменяющей заявку по существу, при рассмотрении заявки на изобретение во внимание не принимаются.

Согласно пункту 1 статьи 1387 Кодекса, если в результате экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что заявленное изобретение, которое выражено формулой, предложенной заявителем, не относится к

объектам, указанным в пункте 4 статьи 1349 Кодекса, соответствует условиям патентоспособности, предусмотренным статьей 1350 Кодекса, и сущность заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, раскрыта с полнотой, достаточной для осуществления изобретения, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о выдаче патента на изобретение с этой формулой.

Если в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что заявленное изобретение, которое выражено формулой, предложенной заявителем, не соответствует хотя бы одному из требований или условий патентоспособности, указанных в абзаце первом настоящего пункта, либо документы заявки, указанные в абзаце первом настоящего пункта, не соответствуют предусмотренным этим абзацем требованиям, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение об отказе в выдаче патента. До принятия решения об отказе в выдаче патента федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет заявителю уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения с предложением представить свои доводы по приведенным в уведомлении мотивам. Ответ заявителя, содержащий доводы по приведенным в уведомлении мотивам, может быть представлен в течение шести месяцев со дня направления ему уведомления.

Согласно пункту 70 Правил 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 72 Правил, в случае если изобретение не соответствует условию новизны, проверка изобретательского уровня не проводится.

Согласно пункту 96 Правил дополнительные материалы признаются изменяющими заявку по существу, если они содержат, в частности, признаки, подлежащие включению в формулу изобретения, которые не были раскрыты в первоначальных документах заявки.

Согласно пункту 11 Порядка общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться.

Согласно пункту 12 Порядка датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования.

Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в решении Роспатента, показал следующее.

В качестве сведений, на основании которых в решении Роспатента сделан вывод о несоответствии заявленного изобретения условию патентоспособности «новизна», приводятся сведения, раскрытые в патентном документе [1].

Патентный документ [1] имеет дату публикации 11.09.1990, т.е. сведения из указанного источника информации стали общедоступными до даты приоритета заявленного изобретения (24.03.2021), в связи с чем патентный документ [1] может быть включен в уровень техники для оценки патентоспособности заявленного изобретения (см. пункты 11 и 12 Порядка).

В решении Роспатента отмечено, что в патентном документе [1] раскрыта кнопка, аналогичная той, что охарактеризована в независимом пункте формулы изобретения.

Тут следует отметить, что согласно определениям периферия – это местность, отдаленная от центра, окраина, внешняя, удаленная от центра часть чего-либо, а радиальный – это направленный, расположенный по

радиусу, лучевой (см. Прохоров А.М., «Советский энциклопедический словарь», Издание третье, Советская энциклопедия, М., 1984 г., стр. 987, 1088).

При этом анализ приведенного в решении Роспатента источника информации показал, что из патентного документа [1] известны варианты кнопок, характеризующихся радиальными (расположенными по радиусам по отношению к центру) периферийными (расположенными по краям, отдаленными от центра) острями 16, 18, 20 (см. фиг. 1, 2), 36, 38, 40 (см. фиг. 4) и 52, 54, 56 (см. фиг. 5) [см. также кол. 2 описания].

Таким образом, можно констатировать, что каждому техническому решению, охарактеризованному в патентном документе [1], присущи признаки заявленного устройства, охарактеризованного в независимом пункте формулы, что не позволяет сделать вывод о соответствии заявленного изобретения условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 70 Правил и пункт 2 статьи 1350 Кодекса).

При этом следует отметить, что признаки «образованными тангенциальными пазами» и признаки, указанные в таблице, доводы в отношении которых приведены в возражении, отсутствуют в независимом пункте формулы изобретения, в отношении которой было вынесено решение Роспатента об отказе в выдаче патента на изобретение.

В связи со сделанным выше выводом о несоответствии заявленного изобретения условию патентоспособности «новизна» анализ соответствия заявленного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень» не проводился согласно пункту 72 Правил.

Таким образом, следует констатировать, что решение Роспатента об отказе в выдаче патента на изобретение вынесено правомерно (см. пункт 1 статьи 1387 Кодекса).

Что касается предложенной заявителем скорректированной формулы изобретения, то в отношении нее необходимо отметить следующее.

Скорректированная заявителем формула изобретения имеет следующий вид:

«Кнопка, характеризующаяся центральными остриями, образованными периферийными тангенциальными пазами».

Был проведен анализ предложенной заявителем формулы изобретения, который показал, что признаки «центральными остриями» и «тангенциальными пазами» отсутствовали в первоначальных материалах заявки, в связи с чем изменяют заявку по существу и не могут быть приняты к рассмотрению согласно положениям пункта 6 статьи 1386 Кодекса и пункта 96 Правил.

При этом следует отметить, что указанные признаки отсутствовали и явным образом не следовали из описания заявленного изобретения, а также однозначно не следуют из чертежей, содержащихся в заявке.

Данное мнение также выразил представитель отраслевого экспертного отдела, присутствовавший на заседании коллегии, состоявшемся 21.09.2022.

Таким образом, заявитель воспользовался своим правом на представление дополнительных материалов и корректировку формулы изобретения, однако представленные им материалы не позволили изменить сделанные выше выводы.

В связи с этим можно констатировать, что в возражении не приведено доводов, опровергающих причины, послужившие основанием для принятия решения Роспатента об отказе в выдаче патента на изобретение.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.08.2022, решение Роспатента от 07.06.2022 оставить в силе.