

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 Беляева А.Ю. (далее – заявитель), поступившее 28.06.2021, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 17.02.2021 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2020105729/05, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Эргономичное расположение основной рукоятки на корпусе ручного инструмента для сверления, бурения, долбления и закручивания/выкручивания с электрическим или пневматическим приводом», совокупность признаков которого изложена в формуле изобретения, содержащейся в корреспонденции от 02.02.2021, в следующей редакции:

«1. Ручной инструмент с электрическим или пневматическим приводом для сверления, бурения, долбления и закручивания\выкручивания состоящий из корпуса с двигателем и механизмами, устройства фиксации вращающегося

рабочего инструмента выполненного в виде зажимного патрона, шпинделя, цангового патрона, бит-патрона и т.д., основной рукоятки с органами управления выполненного в виде выключателя вращения, переключателя направления вращения, регулятора скорости вращения и т.д., отличается тем, что основная рукоятка с органами управления жестко закреплена на корпусе таким образом, чтобы вектор прижимной силы руки на основную рукоятку совпадал с осью вращения рабочего исполнительного инструмента (сверло, бур, пика, стамеска, долото, бита, головка торцевая и т.д.).

2. Ручной инструмент по п. 1 отличается тем, что в автономных моделях с электрическим приводом источник электропитания выполнен в виде аккумуляторной батареи.

3. Ручной инструмент по п. 2 отличается тем, что аккумуляторная батарея расположена внутри жестко закрепленной рукоятки или на корпусе с максимальным приближением к оси вращения исполнительного рабочего инструмента».

При вынесении решения Роспатентом от 17.02.2021 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 приведены патентные источники информации ЕР 1574297 В1, дата публикации 13.06.2007 (далее – [1]), RU 2443540 С2, дата публикации 27.02.2012 (далее – [2]), и SU 1742469 А2, дата публикации 23.06.1992 (далее – [3]).

При этом в решении Роспатента отмечено, что каждому техническому решению, охарактеризованному в патентных документах [1]-[3], присущи все признаки заявленного изобретения, приведенные в независимом пункте формулы, что позволяет сделать вывод о несоответствии заявленного изобретения условию патентоспособности «новизна».

В отношении зависимого пункта 2 формулы изобретения в решении Роспатента указано, что признаки данного пункта формулы раскрыты в патентном документе RU 2551736 C2, дата публикации 27.05.2015 (далее – [4]).

В отношении признаков зависимого пункта 3 формулы в решении Роспатента указано, что они отсутствовали в первоначальных материалах заявки, в связи с чем не были приняты к рассмотрению.

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 патентном документе [1] заявлена задача по совмещению осей, однако реализуется она способом, отличным от заявленного.

В отношении технических решений, охарактеризованных в патентных документах [2]-[4], заявитель отмечает, что они решают другие технические задачи, не пересекающиеся с задачей заявленного изобретения.

Также в возражении приведены иллюстрации и фотографии, которые, по мнению заявителя, наглядно демонстрируют отличия предложенного изобретения от технических решений, известных из уровня техники.

При этом заявитель в возражении указывает на известность реализации предложенной им идеи в некоторых строительных инструментах, однако отмечает, что данная идея, касающаяся главным образом совпадения вектора прижимной силы руки на основную рукоятку с осью вращения рабочего исполнительного инструмента, может быть воплощена на всех известных строительных инструментах, что и является задачей изобретения.

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

С учетом даты подачи заявки (06.02.2020) 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 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 75 Правил при проверке изобретательского уровня изобретение признается имеющим изобретательский уровень, если установлено, что оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. 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 80 Правил известность влияния отличительных признаков заявленного изобретения на технический результат может быть подтверждена как одним, так и несколькими источниками информации. Допускается использование аргументов, основанных на общих знаниях в конкретной области техники, без указания каких-либо источников информации.

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, раскрытие, в частности, в патентных документах [1] и [2].

В решении Роспатента отмечено, что в каждом из патентных документов [1] и [2] раскрыт ручной инструмент, аналогичный тому, что охарактеризован в независимом пункте формулы изобретения.

Анализ указанных источников информации показал, что из патентного документа [2] известен ручной инструмент с электрическим или

пневматическим приводом для сверления, бурения, долбления и закручивания\выкручивания (например, перфоратор, отбойный молоток или аналогичный ручной инструмент), состоящий из корпуса (4) с двигателем и механизмами, устройства фиксации (6) вращающегося рабочего инструмента (8), выполненного в виде любого известного элемента, основной рукоятки (10) с органом управления, выполненным в виде выключателя/выключателя вращения (18). При этом основная рукоятка (10) с органом управления (18) жестко закреплена на корпусе (4) таким образом, чтобы вектор прижимной силы руки на основную рукоятку (10) совпадал с осью вращения (A) рабочего исполнительного инструмента (8), соответственно, такого, как сверло, бур, долото и т.д. [см. фиг. 1, стр. 4, строки 1-10, стр. 6, строки 3-33].

Также из патентного документа [1] известен ручной инструмент с электрическим приводом (электродрель), т.е. инструмент для сверления, бурения, долбления, состоящий из корпуса (11) с двигателем (17) и механизмами, устройства фиксации (12) вращающегося рабочего инструмента выполненного в виде патрона, рукоятки (14) с органами управления (15), например, выполненными в виде выключателя вращения и кнопки блокировки. При этом рукоятка (14) с органами управления (15) жестко закреплена на корпусе (11) таким образом, чтобы вектор прижимной силы руки на рукоятку (14) совпадал с осью вращения (A) рабочего исполнительного инструмента, соответственно, такого, как сверло, бур, долото и т.д. Также указано, что данный принцип расположения рукоятки применим ко всем известным ручным инструментам, таким как лобзик, перфораторы, сабельные пилы и т.п. [см. фиг. 9, 11В, 12В, абзацы 0001, 0002, 0005, 0007, 0031, 0034, 0037, 0041-0045].

Таким образом, можно констатировать, что каждому техническому решению, охарактеризованному в патентных документах [1] и [2], 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 техническое решение, раскрытое в патентном документе [1], направлено на решение той же задачи, что и заявленное изобретение, а именно, на создание ручного инструмента с улучшенным эргономическим расположением ручки инструмента для снижения нагрузок на руку пользователя и повышения эффективности передачи усилия пользователя на инструмент. Как следует из описания патентного документа [1], поставленная задача решается тем же самым образом, что и в заявлении изобретении, а именно, расположением ручки инструмента таким образом, чтобы вектор прижимной силы руки на основную рукоятку совпадал с осью вращения рабочего исполнительного инструмента [см. абзацы 0021, 0028, 0034, 0037, 0051, 0058, 0059].

При этом следует отметить, что в независимом пункте формулы изобретения отсутствуют признаки, характеризующие конкретное конструктивное выполнение основной ручки устройства для обеспечения совпадения вектора прижимной силы руки на основную рукоятку с осью вращения рабочего исполнительного инструмента, а лишь указано на необходимость такого совпадения.

Вместе с тем, согласно доводам возражения заявителем не оспаривается известность ручных инструментов с пневматическим и электрическим приводом, как таковых, в том числе и с заявленным расположением основной ручки. Так, в возражении приведены частные примеры ручных инструментов с заявленным расположением ручки (например, отбойный молот), а в отношении патентного документа [1] указано, что в нем тоже решается задача по совмещению осей, но другим способом.

Кроме того, согласно разъяснениям, озвученным самим заявителем на заседании коллегии, состоявшемся 01.09.2021, его основной идеей является модернизация всех известных ручных инструментов для сверления, бурения,

долбления и закручивания\выкручивания путем обеспечения их эргономично расположенной основной ручкой в соответствии с заявленным изобретением, а не только некоторых конкретных инструментов из числа известных, уже снабженных такой ручкой.

Таким образом, исходя их вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что заявителем не оспаривается тот факт, что до даты приоритета заявленного изобретения из уровня техники были известны частные случаи ручных инструментов, которые по характеристикам и конструктивному выполнению подпадают под описанную в независимом пункте формулы изобретения конструкцию.

Что касается признаков, приведенных в независимом пункте формулы изобретения, касающихся альтернативных вариантов выполнения частей ручного инструмента, а именно, устройства фиксации (зажимной патрон, шпиндель, цанговый патрон, бит-патрон и т.д.), органов управления (включатель вращения, переключатель направления вращения, регулятор скорости вращения и т.д.) и рабочего исполнительного инструмента (сверло, бур, пика, стамеска, долото, бита, головка торцевая и т.д.), то все указанные элементы и сменные части ручных инструментов были раскрыты в уровне техники до даты приоритета заявленного изобретения, хорошо знакомы специалистам и являются обычно используемыми вместе с указанными типами ручных инструментов для сверления, бурения, долбления и закручивания\выкручивания или присущи им.

Таким образом, ввиду широкой известности до даты приоритета заявленного изобретения данных элементов и сменных частей, коллегией не была усмотрена возможность какой-либо корректировки независимого пункта формулы изобретения с использованием указанных альтернативных признаков, которая позволила бы сделать вывод о соответствии заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 2 статьи 1350 Кодекса, в частности, условию патентоспособности

«изобретательский уровень», поскольку все возможные альтернативные варианты заявленного изобретения, предусмотренные в независимом пункте формулы изобретения, для специалиста явным образом следуют из уровня техники, т.е. могут быть созданы путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и общих знаний специалиста (см. пункты 75 и 80 Правил).

В отношении признаков зависимого пункта 2 формулы изобретения, касающихся того, что в автономных моделях с электрическим приводом источник электропитания выполнен в виде аккумуляторной батареи, следует отметить, что они раскрыты в патентном документе [1] (см. абзац 0042).

Что касается признаков зависимого пункта 3 формулы изобретения, относящихся к тому, что аккумуляторная батарея расположена внутри жестко закрепленной рукоятки или на корпусе с максимальным приближением к оси вращения исполнительного рабочего инструмента, то, как справедливо отмечено в решении Роспатента, данные признаки 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.

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

В возражении не приведено доводов, опровергающих причины, послужившие основанием для принятия решения Роспатента об отказе в выдаче патента на изобретение.

В связи с вышесделанным выводом анализ сведений, содержащихся в патентных документах [3] и [4], не проводился, поскольку данный анализ не изменит указанного вывода.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.06.2021, решение Роспатента от 17.02.2021 оставить в силе.