

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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Парамошко В.А. (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 28.01.2019, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 24.12.2018 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке №2017125646/02, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Способ изготовления рукояток», совокупность признаков которого изложена в формуле, представленной на дату подачи заявки, в следующей редакции:

«Способ изготовления рукояток, состоящий в том, что изготавливают инструмент, имеющий хвостовики, отдельно изготавливают рукоятку, насаживают рукоятку на хвостовик, отличающийся тем, что изготавливают инструмент с хвостовиком, на котором для фиксации хвостовика в затвердевшем веществе выполняют на нем поперечные проточки глубиной 0,2-0,1 толщины хвостовика, изготавливают из тонкостенного материала, допустимого для сферы использования инструмента, полую рукоятку в виде сосуда с отверстием для введения в него хвостовика инструмента,

изготавливают жидкое, затвердевающее до твердого состояния, вещество, допустимое для сферы использования инструмента, заполняют пустотелую рукоятку жидким веществом, не доливают последнее на объем равный объему хвостовика инструмента, вводят в рукоятку хвостовик инструмента, делают выдержку времени для полного затвердевания вещества, передают инструмент для долговременной надежной эксплуатации».

По результатам рассмотрения Роспатентом принято решение об отказе в выдаче патента, мотивированное несоответствием заявленного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В решении Роспатента отмечено, что заявленное изобретение для специалиста явным образом следует из уровня техники в связи с тем, что основано на создании средства, состоящего из известных из частей, выбор которых и связь между которыми осуществлены на основании известных правил, рекомендаций, и достигаемый при этом результат обусловлен только известными свойствами частей этого средства и связей между ними.

В обоснование данного довода в решении Роспатента приведены следующие источники информации:

- SU 1502217 A1, опубл. 23.08.1989 (далее – [1]);
- US 2004031227 A1, опубл. 19.02.2004 (далее – [2]).

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

В возражении отмечено, что противопоставленные источники информации не содержат всех признаков формулы заявленного изобретения.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (17.07.2017), правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает Кодекс, а также Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, Требования к документам

заявки на выдачу патента на изобретение и Порядок проведения информационного поиска при проведении экспертизы по существу по заявке на выдачу патента на изобретение и представления отчета о нем, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.05.2016 №316 (далее – Правила, Требования и Порядок).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Кодекса 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. Уровень техники для изобретения включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 76 Правил, проверка изобретательского уровня изобретения может быть выполнена по следующей схеме: - определение наиболее близкого аналога изобретения;

- определение наиболее близкого аналога изобретения в соответствии с пунктом 35 Требований к документам заявки;

- 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 заявленного изобретения;

- анализ уровня техники в целях подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат. 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, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

В соответствии с пунктом 77 Правил не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные на дополнении известного средства какой-либо известной частью, присоединяемой к нему по известным правилам, если подтверждена известность влияния такого дополнения на достигаемый технический результат, а также на выборе оптимальных или рабочих значений параметров, если подтверждена известность влияния этих параметров на технический результат, а выбор может быть осуществлен обычным методом проб и ошибок или применением обычных технологических методов или методов конструирования.

В соответствии с пунктом 81 Правил, в случае наличия в формуле изобретения признаков, в отношении которых заявителем не определен технический результат, или в случае, когда установлено, что указанный заявителем технический результат не достигается, подтверждения известности влияния таких отличительных признаков на технический результат не требуется.

В соответствии с пунктом 102 Правил, если в результате экспертизы заявки по существу установлено, в частности, что заявленное изобретение, выраженное формулой изобретения, предложенной заявителем, не соответствует хотя бы одному из условий патентоспособности, предусмотренных пунктом 1 статьи 1350 Кодекса, принимается решение об

отказе в выдаче патента.

Согласно подпункту 1 пункта 35 Требований в качестве аналога изобретения указывается средство, имеющее назначение, совпадающее с назначением изобретения, известное из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. В качестве наиболее близкого к изобретению указывается тот аналог, которому присуща совокупность признаков, наиболее близкая к совокупности существенных признаков изобретения.

Согласно пункту 52 Требований формула изобретения предназначена для определения объема правовой охраны изобретения, предоставляемой на основании патента.

В соответствии с пунктом 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.

Согласно пункту 5.1 Правила ППС в случае отмены оспариваемого решения, принятого без проведения информационного поиска или по результатам поиска, проведенного не в полном объеме, а также в случае, если заявителем внесены изменения в формулу изобретения, решение должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

Существо заявленного изобретения выражено в приведенной выше формуле, которую коллегия принимает к рассмотрению.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и в возражении, касающихся оценки соответствия заявленного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

В качестве ближайшего аналога заявленного изобретения, охарактеризованного в приведенной выше формуле, указано

техническое решение из источника информации [1].

Из источника информации [1] известен способ соединения осевого инструмента с держателем, включающий установку хвостовика в держатель, при этом, изготавливают жидкое, затвердевающее до твердого состояния, вещество, допустимое для сферы использования инструмента, заполняют держатель жидким веществом, вводят в держатель хвостовик инструмента, делают выдержку времени для полного затвердевания вещества, передают инструмент для долговременной надежной эксплуатации.

Заявленное изобретение, охарактеризованное в приведенной выше формуле, отличается от технического решения известного из источника информации [1] тем, что изготавливают инструмент, имеющий хвостовики, отдельно изготавливают рукоятку, изготавливают инструмент с хвостовиком, на котором для фиксации хвостовика в затвердевшем веществе выполняют на нем поперечные проточки глубиной 0,2-0,1 толщины хвостовика, изготавливают из тонкостенного материала, допустимого для сферы использования инструмента, полую рукоятку изготавливают в виде сосуда с отверстием для введения в него хвостовика инструмента, а жидкое, затвердевающее до твердого состояния вещество не доливают на объем равный объему хвостовика инструмента.

Как отмечено в решении Роспатента, признаки, касающиеся выполнения на хвостовике поперечных проточек известны из [2], при этом выбор оптимальных значений глубины проточки (0,2-0,1 толщины хвостовика), может быть осуществлен обычным методом проб и ошибок.

Однако, ни из одного из источников информации [1] – [2] не известны признаки заявленного изобретения, характеризующие то, что в процессе осуществления способа изготовления рукояток, изготавливают инструмент, имеющий хвостовики, отдельно изготавливают рукоятку, изготавливают инструмент с хвостовиком, полую рукоятку изготавливают в виде сосуда с отверстием для введения в него хвостовика инструмента, а жидкое, затвердевающее до твердого состояния вещество не доливают на объем

равный объему хвостовика инструмента.

Таким образом, известность из уровня техники решений, охарактеризованных в источниках информации [1] и [2], не позволяет сделать вывод о несоответствии заявленного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о неправомерности решения Роспатента об отказе в выдаче патента.

На основании сделанного вывода коллегией было принято решение о направлении материалов заявки на проведение дополнительного информационного поиска в полном объеме (см. пункт 5.1 Правил ППС).

По результатам проведения дополнительного поиска был представлен (28.11.2019) отчет о его проведении и заключение, которые в установленном порядке были направлены в адрес заявителя.

В заключении сделан вывод о несоответствии заявленного изобретения, охарактеризованного в вышеприведённой формуле, условию патентоспособности «изобретательский уровень» ввиду известности решений, описанных в следующих источниках информации:

- Заявка – [2];
- US 2899996 А, опубл. 18.08.1959 (далее – [3]).

Материалы, представленные по результатам проведения дополнительного информационного поиска, в установленном порядке были направлены в адрес заявителя в качестве приложения к уведомлению о назначении очередного заседания коллегии. Каких – либо комментариев заявителем представлено не было.

Анализ упомянутых материалов показал, что в качестве ближайшего аналога заявленного изобретения, охарактеризованного в приведенной выше формуле, может быть принято техническое решение по источнику информации [3].

Из источника информации [3] известен способ изготовления рукояток, включающий: - изготовление из тонкостенного материала, допустимого для

сферы использования инструмента, полой рукоятки в виде сосуда с отверстием (см. колонка 2, строки 30-54, фиг.1, 6) для установки (ввода - по терминологии заявителя) в него хвостовика инструмента; - изготовление жидкого, затвердевающего до твердого состояния, вещества, допустимого для сферы использования инструмента; - заполнение пустотелой рукоятки жидким веществом «перед установкой хвостовика инструмента», не доливая последнее на объем, равный объему хвостовика инструмента; - установка (введения — по терминологии заявителя) хвостовика (см. колонка 2, строка 60 - колонка 3, строка 13).

Также в данном источнике информации [3] раскрыты признаки, касающиеся: «использования инструмента с хвостовиком и полой рукояткой», установки (насаживают - по терминологии заявителя) рукоятки на хвостовик, при этом изготавливают инструмент с хвостовиком, на котором для обеспечения фиксации хвостовика в затвердевшем веществе выполняют на нем поперечные проточки (по терминологии заявителя) в виде канавки (см. колонка 3, строки 19-33, фиг. 7, 8), причем «устанавливают (вводят - по терминологии заявителя) в рукоятку хвостовик инструмента, делают выдержку времени для полного затвердевания вещества, передают инструмент для долговременной надежной эксплуатации». При этом следует отметить, что термины «устанавливают», «насаживают», «вводят» характеризуют различными терминами один и тот же прием соединения рукоятки с инструментом посредством хвостовика инструмента путем установки одного в другой.

Заявленное изобретение, охарактеризованное в приведенной выше формуле, отличается от технического решения известного из источника информации [3] тем, что поперечные проточки выполнены глубиной 0,2-0,1 толщины хвостовика.

Из описания, представленного на дату подачи заявки, следует, что заявленное изобретение направлено на достижение технического результата, заключающегося в повышении надежности крепления рукоятки

на хвостовике инструмента.

Здесь необходимо отметить, что в источнике информации [2] приведена зависимость глубины поперечных канавок от толщины хвостовика инструмента и раскрыто влияние этой зависимости на достижение технического результата - повышение прочности фиксации (см. параграфы [0057] - [0058] описания, пункт 22 формулы), при этом выбор оптимальных значений упомянутого параметра (0,2 - 0,1 от толщины хвостовика) может быть осуществлен обычным методом проб и ошибок с учетом известности указанного влияния на технический результат (см. пункт 77 Правил).

Исходя из изложенного, заявленное решение для специалиста явным образом следует из уровня техники и, следовательно, не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Таким образом, возражение не содержит доводов, позволяющих признать заявленное изобретение соответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень».

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.01.2019, изменить решение Роспатента от 24.12.2018 и отказать в выдаче патента РФ на изобретение по вновь выявленным обстоятельствам.