

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 Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Зиньковского Александра Тихоновича (далее – заявитель), поступившее 07.09.2020, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 14.08.2020 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке №2019119970/12, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Самовар», совокупность признаков которого изложена в формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 16.06.2020, в следующей редакции:

«Самовар, содержащий сосуд с двумя ручками, расположенными на его окружной поверхности с разных ее сторон, отличающийся тем, что места крепления ручек к сосуду выполнены на разной высоте».

Данная формула была принята к рассмотрению при экспертизе заявки по существу.

По результатам рассмотрения заявки Роспатентом принято решение об отказе в выдаче патента на изобретение в связи с тем, что предложенное изобретение не может быть признано соответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В подтверждение данного довода в решении Роспатента упомянуты следующие источники информации:

- патентный документ RU 125048 U1, опуб. 27.02.2013 (далее - [1]);
- патентный документ US 2010059536 A1, опуб. 11.03.2010 (далее - [2]).

В решении Роспатента отмечено, что из сведений, содержащихся в патентном документе [1], известен самовар, содержащий сосуд с двумя ручками, расположенными на его окружной поверхности с разных ее сторон.

Из патентного документа [2] известно выполнение мест крепления ручек к сосуду на разной высоте, которое позволит, как и заявленное техническое решение, обеспечить неравномерное распределение веса на руки пользователя.

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

В возражении отмечено, что заявитель не согласен с трактовкой признаков патентного документа [2], по мнению заявителя в данном источнике раскрыто расположение не мест крепления ручек на разной высоте, а расположение ручек на разной высоте, что является существенным отличием. При этом, как отмечает заявитель, в описании заявленного изобретения указано, что ручки самовара находятся на одной высоте, а места их крепления – на разной.

Также 14.09.2020 от заявителя поступило дополнение к возражению, в котором отмечено следующее. Из уровня техники известны только самовары, ручки которых выполнены на одной высоте, поэтому заявленному самовару также присуще расположение ручек на одной высоте. При этом введение признака «места крепления ручек к сосуду расположены на разной высоте» является новым для уровня техники и приводит к достижению заявленного

технического результата. Кроме того, отмечено, что из уровня техники не известны сосуды, емкости, сковороды с ручками, в которых для достижения заявленного результата ручки выполнены на одной высоте, а места их крепления на разной.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (25.06.2019) правовая база 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) и Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение (далее – Требования ИЗ), утвержденные приказом Министерства экономического развития РФ от 25.05.2016 № 316, зарегистрированным в Минюсте РФ 11.07.2016 № 42800.

В соответствии с пунктом 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 имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1375 Кодекса заявка на изобретение должна содержать описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники, формулу изобретения, ясно выражающую его сущность и полностью основанную на его описании, чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения.

Согласно пункту 2 статьи 1386 Кодекса экспертиза заявки на изобретение по существу включает, в том числе, проверку достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и

представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

В соответствии с пунктом 53 Правил ИЗ при проверке достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники проверяется, содержатся ли в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, сведения о назначении изобретения, о техническом результате, обеспечиваемом изобретением, раскрыта ли совокупность существенных признаков, необходимых для достижения указанного заявителем технического результата, а также соблюдены ли установленные пунктами 36-43, 45-50 Требований ИЗ к документам заявки правила, применяемые при раскрытии сущности изобретения и раскрытии сведений о возможности осуществления изобретения.

Согласно пункту 75 Правил ИЗ 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 ИЗ проверка изобретательского уровня изобретения может быть выполнена по следующей схеме:

- определение наиболее близкого аналога изобретения;
- 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.

Согласно пункту 36 Требований ИЗ в разделе описания изобретения «Раскрытие сущности изобретения» приводятся сведения, раскрывающие технический результат и сущность изобретения как технического решения, относящегося к продукту или способу, в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению, с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом в данной области техники. При этом сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого изобретением технического результата, признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого изобретением технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом, под специалистом в данной области техники понимается гипотетическое лицо, имеющее доступ ко всему уровню техники и обладающее общими знаниями в данной области техники, основанными на информации, содержащейся в справочниках, монографиях и учебниках. К техническим результатам относятся результаты, представляющие собой явление, свойство, а также

технический эффект, являющийся следствием явления, свойства, объективно проявляющиеся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение, и, как правило, характеризующиеся физическими, химическими или биологическими параметрами. При этом не считаются техническими результаты, которые, в частности:

- обусловлены только особенностями смыслового содержания информации, представленной в той или иной форме на каком-либо носителе;
- заключаются в занимательности и (или) зрелищности осуществления или использования изобретения.

В соответствии с пунктом 45 Требований ИЗ в разделе описания изобретения «Осуществление изобретения» приводятся сведения, раскрывающие, как может быть осуществлено изобретение с реализацией указанного заявителем назначения изобретения и с подтверждением возможности достижения технического результата при осуществлении изобретения путем приведения детального описания, по крайней мере, одного примера осуществления изобретения со ссылками на графические материалы, если они представлены.

В разделе описания изобретения «Осуществление изобретения» также приводятся сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении изобретения технического результата. В качестве таких сведений приводятся объективные данные, например полученные в результате проведения эксперимента, испытаний или оценок, принятых в той области техники, к которой относится изобретение, или теоретические обоснования, основанные на научных знаниях.

Существо заявленного изобретения выражено в формуле, приведенной в настоящем заключении выше.

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

Источники информации [1]-[2] имеют дату публикации более раннюю, чем дата подачи рассматриваемой заявки, т.е. могут быть включены в уровень техники для целей проверки соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности.

В известном из патентного документа [1] (см. описание страница 4 строка 45, страница 5 строки 25-26, фигура 1) решении, также как и в заявленном изобретении, раскрыт самовар, содержащий полый корпус (1) (в терминологии заявителя – сосуд) с двумя ручками (13) для переноса самовара.

Вышеприведенный анализ показывает, что техническое решение по патентному документу [1] является наиболее близким аналогом заявленного изобретения.

Отличие заявленного изобретения, от наиболее близкого аналога [1] заключается в том, что места крепления ручек к сосуду выполнены на разной высоте.

При этом результаты, отраженные в уточненном описании, поступившем 16.06.2020, заключаются в улучшении потребительских свойств, удобстве использования, предотвращении несчастных случаев за столом. Однако, материалами заявки не подтверждено объективное проявление данных результатов при использовании заявленного самовара, кроме того они не характеризуют собой какое-либо явление, свойство или технический эффект (см. пункт 36 Требований ИЗ). Таким образом, в описании не раскрыт какой-либо технический результат относительно выявленных отличительных признаков. При этом, как справедливо отмечено в решении Роспатента, расположение мест крепления ручек к сосуду на разной высоте позволяет неравномерно распределять вес на руки пользователя.

Вместе с тем, из сведений, содержащихся в патентном документе [2] (см. абзацы описания [0016]-[0020], фигуры 1-7), известно выполнение сосуда, на котором ручки, предназначенные для манипулирования им, выполнены на разной высоте. Такое пространственное разнесение ручек на поверхности сосуда, также как и в заявленном самоваре, позволяет неравномерно распределять его вес на руки пользователя.

Таким образом, изобретение, охарактеризованное в вышеприведенной формуле, не может быть признано соответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень» (см. пункт 2 статьи 1350 Кодекса).

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о правомерности принятого Роспатентом решения об отказе в выдаче патента.

Что касается уточненной заявителем формулы в редакции, представленной в корреспонденции, поступившей 09.10.2020, то ее содержание на основании пункта 39 Правил ППС было проанализировано коллегией.

Данная формула была уточнена путем исключения части признаков из ограничительной части формулы, а именно «расположенными на его окружной поверхности», а также включения признаков из описания в отличительную часть формулы изобретения. Включенные признаки касаются того, что «сами ручки, контактирующие с руками пользователя, выполнены на одинаковой высоте».

Однако, как следует из приведенной выше правовой базы, описание изобретения должно раскрывать его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники (см. подпункт 2 пункта 2 статьи 1375 Кодекса).

К сведениям, подтверждающим возможность осуществления изобретения, согласно положениям, предусмотренным

пунктом 45 Требований ИЗ, относятся, в частности, сведения о возможности достижения технического результата.

В описании заявленного изобретения отсутствуют сведения о причинно-следственной связи между включенными в формулу изобретения признаками, а именно, расположением ручек на одной высоте, а мест их креплений на разной, и обеспечиваемым изобретением результатом, заключающимся в неравномерном распределении веса на руки пользователя.

Кроме того, в описании отсутствуют примеры, на основании которых можно установить, что указанный выше результат будет обеспечиваться с помощью разницы высот мест креплений ручек при условии одинаковых высот расположения самих ручек, контактирующих с руками пользователя. В частности, отсутствуют какие-либо сведения или примеры, иллюстрирующие, как будет изменяться распределение веса самовара на руки пользователя при варьировании высот мест крепления ручек в ту или другую сторону. При этом в первоначальных материалах заявки полностью отсутствует информация, показывающая влияние разности высот мест крепления ручек на неравномерное распределение веса на руки пользователя.

Дополнительно необходимо отметить, что в описании отсутствуют данные экспериментов, испытаний, условий и средств для их проведения, на основании которых можно заключить, что заявленный самовар, охарактеризованный в представленной уточненной формуле изобретения, обеспечивает неравномерное распределение веса на руки пользователя.

На основании вышеизложенного можно заключить, что представленное описание не содержит в себе сведений, раскрывающих возможность неравномерного распределения веса на руки пользователя, поскольку в разделе описания «Осуществление изобретения» не приведены сведения (объективные данные), подтверждающие возможность получения при осуществлении изобретения данного результата (см. пункт 45 Требований ИЗ).

Из сказанного выше следует, что описание заявленного изобретения не раскрывает сущность изобретения, охарактеризованного в уточненной формуле, с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники (см. подпункт 2 пункта 2 статьи 1375 Кодекса). Таким образом, данная уточненная формула изобретения не может быть принята.

Исходя из этого можно констатировать, что заявитель воспользовался правом на корректировку формулы, предусмотренным пунктом 39 Правил ППС. Однако им не было предоставлено формулы, скорректированной таким образом, чтобы предложенное изобретение могло быть защищено патентным документом.

Таким образом, 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 07.09.2020, решение Роспатента от 14.08.2020 оставить в силе.