

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Ефимочкина А.П. и Ефимочкиной Ю.В. (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 12.09.2012, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) об отказе в выдаче патента Российской Федерации на изобретение от 19.03.2012 по заявке №2010124564/11, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Велороллер», совокупность признаков которого изложена в формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 19.01.2012, в следующей редакции:

«Индивидуальное транспортное средство, содержащее два колеса, с одной стороны которых, к их осям прикреплены рейки, отличающиеся тем, что ось каждой рейки проходит через точку контакта своего колеса с землей».

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

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

В подтверждение данного мнения в решении Роспатента указано, что предложенное устройство известно из патентного документа SU 1639686,

опубл. 07.04.1991 (далее – [1]).

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

В возражении приведена таблица сравнения признаков формул заявленного изобретения и изобретения по патентному документу [1].

По мнению заявителя, из формулы изобретения по патентному документу [1] не известны следующие признаки формулы заявленного изобретения:

- наличие планки;
- прикрепление планки к одной стороне осевой втулки;
- наличие педали;
- прикрепление педали к концу планки;
- выполнение планки изогнутой;
- ось планки проходит через точку опоры своего колеса на поверхности земли;
- срединная поперечная плоскость педали проходит через точку опоры своего колеса на поверхности земли.

Кроме того, в возражении указано на неработоспособность устройства по патентному документу [1]. Также заявитель отмечает, что элемент «кейка» устройства по патентному документу [1] не известен из какого-либо справочника или энциклопедии.

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты поступления заявки, правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает упомянутый выше Кодекс, Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов

Российской Федерации на изобретение, зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 20.02.2009 рег. №13413 (далее – Регламент ИЗ) и Правила ППС.

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 является новым, если оно не известно из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 10.8 Регламента ИЗ формула изобретения предназначается для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

Согласно подпункту (1) пункта 24.5.2 Регламента ИЗ проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков изобретения, содержащихся в независимом пункте формулы

В соответствии с подпунктом (4) пункта 24.5.2 Регламента ИЗ изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники раскрыто средство, которому присущи все признаки изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем.

Согласно подпункту (3) пункта 24.7 Регламента ИЗ при поступлении дополнительных материалов, представленных заявителем и принятых к рассмотрению, проверяется, не изменяют ли они сущность заявленного изобретения. Дополнительные материалы признаются изменяющими сущность заявленного изобретения, если они содержат подлежащие включению в формулу признаки, не раскрытые на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи. Пункты формулы, содержащие указанные выше признаки, к рассмотрению не принимаются.

Существо заявленного предложения выражено в приведённой выше формуле изобретения.

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

Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения (см. процитированный выше пункт 2 статьи 1350 Кодекса). Таким образом, патентный документ [1] включается в уровень техники в объеме сведений, содержащихся в формуле, описании и графических материалах (чертежах).

При этом, объем правовой охраны, предоставляемой патентом, определяется формулой изобретения (см. процитированный выше подпункт 1 пункта 10.8 Регламента ИЗ), и проверка соответствия заявленного изобретения условию патентоспособности «новизна» проводится в отношении формулы (см. процитированный выше подпункт (1) пункта 24.5.2 Регламента ИЗ).

Из патентного документа [1] известно индивидуальное транспортное средство, содержащее два колеса 1, с одной стороны каждого из которых к их осям 4 прикреплены рейки (планки) 5, при этом ось каждой рейки (планки) 5 проходит через точку контакта своего колеса 1 с землей.

При этом целесообразно отметить, что в описании к патентному документу [1] допущена опечатка и термин «кейка 5» следует читать как «рейка 5», что подтверждают графические материалы (фиг. 1 и 2), иллюстрирующие устройство по патентному документу [1]. На фиг. 1 и 2 позицией 5 обозначен элемент, являющийся рейкой.

Исходя из изложенного, можно констатировать, что все признаки, приведенные в формуле заявленного изобретения, включая характеристику назначения, известны из сведений, содержащихся в патентном документе [1].

Относительно признаков: «педаля, прикрепление педали к концу

рейки (планки); срединная поперечная плоскость педали проходит через точку опоры своего колеса на поверхности земли», которые, по мнению заявителя, отличают заявленное изобретение от устройства по патентному документу [1], необходимо отметить, что они отсутствуют в формуле заявленного изобретения, но при этом известны из сведений, содержащихся в патентном документе [1].

Что касается признака «рейка (планка) выполнена изогнутой», то он отсутствовал в описании и формуле изобретения, содержащихся в заявке на дату ее подачи (см. процитированный выше подпункт (3) пункта 24.7 Регламента ИЗ).

В отношении доводов заявителя о неработоспособности устройства по патентному документу [1] следует отметить, что рамках поданного возражения патентоспособность иных технических решений, кроме заявленного, не оценивается.

Таким образом, в возражении отсутствуют доводы, позволяющие сделать вывод о том, что заявленное изобретение соответствует условию патентоспособности «новизна».

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.09.2012, решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 19.03.2012 оставить в силе.