

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 ст. 1248 части четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее - Кодекс), и Правилами подачи возражений, заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56 и зарегистрированными в Министерстве юстиции РФ 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Щепочкиной Юлии Алексеевны (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 22.01.2009, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) об отказе в выдаче патента Российской Федерации на изобретение по заявке №2006144246/11, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Колесо», совокупность признаков которого изложена заявителем в скорректированной формуле изобретения, поступившей в Роспатент 22.04.2008, в следующей редакции:

«Колесо, содержащее ступицу, обод, держатель обода с установленным в нем винтами, отличающееся тем, что в держателе обода, выполненном в виде спиц, винты установлены между соседними спицами с возможностью вращения, причем правые и левые винты установлены в порядке очередности».

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

В решении Роспатента от 18.12.2008 об отказе в выдаче патента указано, что в описании и формуле изобретения «не раскрыто, каким образом между соседними спицами установлен винт (его ориентация), не ясна функция винта». Так же не раскрыто, как обеспечивается «вращение винта и для чего это нужно». Таким образом, в материалах заявки не раскрыты средства и методы для реализации заявленного изобретения, что не позволяет

считать предложенное изобретение соответствующим условию патентоспособности «промышленная применимость».

Заявитель в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал возражение в палату по патентным спорам.

В своем возращении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и отметил, что установка винта между соседними спицами обеспечивается общеизвестными методами, например, «путем выполнения паза в концевой части спицы, вкладывания в него оси винта и заваривания паза снаружи». В возращении указано, что винт располагается по окружности колеса между спицами, при этом вращение винта обеспечивается его взаимодействием с опорной поверхностью при движении колеса (см. описание заявки стр. 1 строки 1-3 снизу и стр. 2 строки 1-2 сверху).

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы, изложенные в возращении, убедительными.

С учетом даты поступления заявки правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом «О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации» от 07.02.2003 № 22 - ФЗ (далее - Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852, с изменениями от 11.12.2003 (далее - Правила ИЗ), и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

Согласно подпункту 2 пункта 19.5.1 Правил ИЗ, при установлении возможности использования изобретения проверяется, указано ли назначение изобретения. Кроме этого, проверяется, приведены ли в описании, содержащемся в заявке, средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения. При отсутствии таких сведений допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения. Помимо этого, следует убедиться в том, что в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 19.5.1 Правил ИЗ, при несоблюдении хотя бы одного из указанных требований делается вывод о несоответствии изобретения условию промышленной применимости.

В соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС решение палаты по патентным спорам может предусматривать отмену, изменение или оставление в силе оспариваемого решения. В случае отмены оспариваемого решения при рассмотрении возражения, предусмотренного пунктом 1.1 Правил ППС, принятого без проведения информационного поиска или по результатам поиска, проведенного не в полном объеме, а также в случае, если патентообладателем по предложению палаты по патентным спорам внесены изменения в формулу изобретения, полезной модели, перечень существенных признаков промышленного образца, решение палаты по патентным спорам должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

Существо изобретения выражено в приведённой выше формуле изобретения, которую коллегия палаты по патентным спорам принимает к рассмотрению.

Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в решении Роспатента, касающихся несоответствия заявленного изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость», показал следующее.

Назначение предложенного изобретения отражено в родовом понятии формулы - «колесо». Согласно формуле, колесо содержит ступицу, обод, спицы, между которыми установлены винты, имеющие возможность вращения.

Таким образом, формула изобретения содержит необходимые средства: «ступицу, обод, спицы», характеризующие предложенное устройство как колесо (см. Политехнический словарь под ред. А.Ю. Ишлинского, «Советская энциклопедия», Москва, 1989 г. стр. 231).

В отношении довода, изложенного в решении об отказе в выдаче патента на изобретение, относительно того, что из материалов заявки не ясно, для чего и как между спицами устанавливается винт, необходимо отметить следующее.

Установка винтов с возможностью вращения не представляет сложности для специалиста в данной области техники. Например, винт может быть установлен на подшипниках в углублениях, выполненных в концевой части спиц, при этом подшипники будут обеспечивать вращение винта при его взаимодействии с опорной поверхностью при движении колеса. Как следует из описания заявки, винт может быть заблокирован стопором, в этом случае транспортное средство будет перемещаться прямо, а при отсутствии стопора оно при движении будет смещаться влево и/или вправо.

Таким образом, возражение содержит доводы, позволяющие сделать вывод о соответствии заявленного изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость».

В связи с тем, что по вышеизложенной скорректированной формуле изобретения не проводился информационный поиск, материалы заявки в соответствии с процитированным выше пунктом 5.1 Правил ППС были

направлены для проведения дополнительного информационного поиска в полном объеме.

В представленном отчете по результатам дополнительного поиска не указаны источники информации, содержащие сведения, позволяющие сделать вывод о несоответствии заявленного изобретения условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

Таким образом, каких-либо обстоятельств, препятствующих признанию заявленного изобретения непатентоспособным, не выявлено.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 22.01.2009, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 18.12.2008 и выдать патент Российской Федерации на изобретение по заявке №2006144246/11 со следующей формулой изобретения:

(21) 2006144246/63

(51)МПК

B60B 19/00 (2006.01)

(57) Колесо, содержащее ступицу, обод, держатель обода с установленным в нем винтами, отличающееся тем, что в держателе обода, выполненном в виде спиц, винты установлены между соседними спицами с возможностью вращения, причем правые и левые винты установлены в порядке очередности.

(56) US 2002/0024250 A1, 28.02.2002

SU 956319 A, 07.09.1982

SU 1300780 A, 07.09.1992

SU 1765029 A1, 30.09.1992

SU 1792376 A3, 30.01.1993

DE 866008 A, 05.02.1953

Примечание: при публикации сведений о выдаче патента будет использовано описание и чертежи, в первоначальной редакции заявителя.