

**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 – Кодекса) 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение компании АКУМЕНТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛ ПРОПЕРТИЗ, ЛЛС, США (далее – заявитель), поступившее 10.04.2020, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 05.09.2019 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2017136192/02, при этом установлено следующее.

Заявлена группа изобретений «Приводная система с контактом привода по полной поверхности», совокупность признаков которой изложена в формуле, содержащейся в корреспонденции от 11.07.2019, в следующей редакции:

«1. Соединительный элемент приводной системы, выполненный с пазом, содержащим приводную поверхность паза, при этом указанная приводная поверхность паза образована или эвольвентами дуг сегментов кругов, образующими многоугольники, или однодуговой кривой.

2. Соединительный элемент приводной системы по п. 1, в котором паз сконфигурирован с образованием нескольких выступов, причем каждый выступ включает в себя приводные поверхности, имеющие форму эвольвент дуг

сегментов кругов, образующих многоугольники.

3. Соединительный элемент приводной системы по п. 1, в котором паз сконфигурирован с образованием нескольких выступов, причем каждый выступ включает в себя приводные поверхности, имеющие форму эвольвент дуг сегментов кругов, образующих многоугольники с двумя дугами.

4. Соединительный элемент приводной системы по п. 3, в котором дуги сегмента круга имеют разные радиусы и радиус каждой из дуг сегмента круга неизменен.

5. Соединительный элемент приводной системы по п. 3, включающий в себя также поверхность между выступами, при этом упоминаемая поверхность - плоская.

6. Соединительный элемент приводной системы по п. 3, включающий в себя стенку между выступами, при этом упоминаемая поверхность - круглая вогнутая.

7. Соединительный элемент приводной системы по п. 3, включающий в себя поверхность между выступами, при этом упоминаемая поверхность - с выпуклой вершиной.

8. Соединительный элемент приводной системы по п. 3, включающий в себя поверхность между выступами, при этом упоминаемая поверхность - с вогнутой вершиной.

9. Вставка для приводной системы, включающая в себя приводную поверхность, при этом указанная приводная поверхность образована или эвольвентами дуг сегментов кругов, образующими многоугольники, или однодуговой кривой.

10. Вставка по п. 9, выполненная с несколькими углублениями, при этом углубления включают в себя поверхности, имеющие форму эвольвент дуг сегментов кругов, образующих многоугольники.

11. Вставка по п. 9, выполненная с несколькими углублениями между ними, при этом углубления включают в себя поверхности, имеющие форму эвольвент дуг сегментов кругов, образующих многоугольники с двумя дугами.

12. Вставка по п. 11, в которой дуги сегментов кругов имеют разные радиусы, но радиус каждой из дуг неизменный.

13. Вставка по п. 11, с поверхностью между углублениями, при этом упоминаемая поверхность - плоская.

14. Вставка по п. 11, с поверхностью между углублениями, при этом упоминаемая поверхность - круглая вогнутая.

15. Вставка по п. 11, с поверхностью между углублениями, при этом упоминаемая поверхность - или с выпуклой вершиной, или с вогнутой вершиной.

16. Инструмент для формирования паза в соединительном элементе приводной системы, включающий поверхность, при этом упоминаемая поверхность образована или эвольвентами дуг окружностей, образующими многоугольники, или однодуговой кривой.

17. Инструмент для формирования паза по п. 16, выполненный с несколькими углублениями, при этом углубления включают в себя поверхности в форме эвольвент дуг окружностей, образующих многоугольники.

18. Инструмент для формирования паза по п. 16, выполненный с несколькими углублениями, при этом углубления включают в себя поверхности в форме эвольвент дуг окружностей, образующих многоугольники с двумя дугами.

19. Инструмент для формирования паза по п. 16, в котором дуги окружностей имеют разный радиус, при этом радиус каждой дуги неизменный.

20. Инструмент для формирования паза по п. 16, выполненный со стенкой между углублениями, при этом упоминаемая стенка выполнена или плоской, или круглой вогнутой, или с выпуклой вершиной или с вогнутой вершиной».

По результатам рассмотрения заявки Роспатент принял решение об отказе в выдаче патента, мотивированное тем, что заявленная группа изобретений не соответствует условию патентоспособности «новизна».

Так, в решении Роспатента указано, что все совокупности признаков, приведенные в независимых пунктах 1, 9 и 16 формулы, характеризующей

заявленную группу изобретений, известны из патентного документа US 5957645 A, дата публикации 28.09.1999 (далее – [1]), и патентного документа US 8740533 B2, дата публикации 03.06.2014 (далее – [2]).

При этом в решении Роспатента также отмечено, что родовые понятия независимых пунктов 1, 9 и 16 формулы неясно отражают назначение изобретений, в связи с чем нарушено требование, согласно которому формула изобретения должна ясно выражать сущность изобретения как технического решения.

На основании изложенного в решении Роспатента сделан вывод о несоответствии заявленной группы изобретений условию патентоспособности «новизна».

Анализ признаков зависимых пунктов 2-8, 10-15, 17-20 формулы, характеризующей заявленную группу изобретений, в решении Роспатента отсутствует.

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение.

В возражении заявитель отмечает, что в родовых понятиях независимых пунктов 1, 9 и 16 формулы использованы общепринятые в данной области техники термины, понятные специалисту, и с учетом сведений, приведенных в описании заявки и в уровне техники, назначения изобретений являются ясными для специалиста.

Таким образом, по мнению заявителя, требование, согласно которому формула изобретения должна ясно выражать сущность изобретения как технического решения, не нарушено.

Что касается приведенных в решении Роспатента патентных документов [1] и [2], то, по мнению заявителя, в данных источниках информации отсутствуют признаки, характеризующие форму выполнения приводной поверхности соединительного элемента, приводной поверхности вставки, а также поверхности инструмента, в виде эвольвент дуг сегментов кругов (дуг окружностей), образующих многоугольники, или в виде однодуговой кривой.

Таким образом, в возражении сделан вывод о соответствии заявленной группы изобретений условию патентоспособности «новизна».

С возражением была представлена скорректированная формула изобретения, из которой были исключены зависимые пункты 2 и 3 формулы.

На заседании коллегии, проходившем 07.07.2020, от заявителя поступили дополнительные материалы, содержащие скорректированную формулу изобретения и пояснения, касающиеся внесенных в формулу изменений.

Заявитель 09.07.2020 по электронной почте (оригинал поступил 10.07.2020) представил дополнительные материалы, именуемые особым мнением, в которых приведены доводы технического характера, а также затронуты вопросы, касающиеся процедуры рассмотрения настоящего возражения.

В корреспонденции от 02.11.2020 заявителем были представлены дополнительные материалы, содержащие доводы технического характера и уточненную формулу изобретения.

В дополнительных материалах отмечено, что заявитель представляет новые подробные разъяснения о технической сущности заявленной группы изобретений, о которых ранее не сообщал.

Указанные разъяснения сводятся к тому, что заявитель уточнил перевод термина «многоугольная эволвента» на основании материалов международной заявки PCT/US2016/022927, как «эволвента многоугольника», а также привел соответствующие доводы и графические материалы, которые, по мнению заявителя, поясняют заложенный в материалах заявки принцип построения приводной поверхности, упомянутой в формуле изобретения.

Также дополнительно был уточнен перевод ряда терминов, упомянутых в описании заявки и в формуле изобретения.

На заседании коллегии, проходившем 09.11.2020, от заявителя поступили дополнительные материалы, содержащие уточненную редакцию стр. 8 дополнительных материалов от 02.11.2020 и скорректированную формулу изобретения.

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

С учетом даты международной подачи заявки (17.03.2016) правовая база включает Кодекс в редакции, действовавшей на дату международной подачи заявки, и 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, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. № 327, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.02.2009 № 13413 и опубликованным в Бюллетеине нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 25.05.2009 № 21 (далее – Регламент).

Согласно абзацу 2 пункта 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 для изобретения включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно пункту 4 статьи 1350 Кодекса изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

Согласно пункту 4 статьи 1374 Кодекса требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение устанавливаются на основании Кодекса федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

Согласно пункту 2 статьи 1386 Кодекса экспертиза заявки на изобретение по существу включает, в частности, проверку соответствия заявленного

изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем вторым пункта 1 статьи 1350 Кодекса.

Согласно пункту 1 статьи 1387 Кодекса, если в результате экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, в частности, что заявленное изобретение, которое выражено формулой, предложенной заявителем, не соответствует хотя бы одному из условий патентоспособности, предусмотренному статьей 1350 Кодекса, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение об отказе в выдаче патента.

Согласно подпункту 6 пункта 10.8 Регламента признак может быть охарактеризован в формуле изобретения общим понятием (выражающим функцию, свойство и т.п.), охватывающим разные частные формы его реализации, если в описании приведены сведения, подтверждающие, что именно характеристики, содержащиеся в общем понятии, обеспечивают в совокупности с другими признаками получение указанного заявителем технического результата.

Согласно подпункту 7 пункта 10.8 Регламента признак может быть выражен в виде альтернативы при условии, что при любом допускаемом указанной альтернативой выборе в совокупности с другими признаками,ключенными в формулу изобретения, обеспечивается получение одного и того же технического результата.

Согласно подпункту 6 пункта 15 Регламента заявитель вправе внести в документы заявки исправления и уточнения до принятия по заявке решения. Исправление очевидных и технических ошибок в документах заявки также может быть произведено до регистрации изобретения в соответствующем Государственном реестре изобретений Российской Федерации.

Согласно подпункту 5 пункта 24.4 Регламента, если о возможности получения указанного заявителем технического результата могут свидетельствовать лишь экспериментальные данные, проверяется наличие в

описании изобретения примеров его осуществления с приведением соответствующих данных.

Согласно подпункту 2 пункта 24.5.1 Регламента при установлении возможности использования изобретения в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности проверяется, указано ли назначение изобретения в описании, содержащемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу изобретения, в описании или формуле изобретения).

Кроме того, проверяется, приведены ли в указанных документах и чертежах, содержащихся в заявке на дату подачи, 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 в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения.

Кроме того, следует убедиться в том, что, в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

Если о возможности осуществления изобретения и реализации им указанного назначения могут свидетельствовать лишь экспериментальные данные, проверяется наличие в описании изобретения примеров его осуществления с приведением соответствующих данных (пункт 10.7.4.5 Регламента), а также устанавливается, являются ли приведенные примеры достаточными, чтобы вывод о соблюдении указанного требования распространялся на разные частные формы реализации признака, охватываемые понятием, приведенным заявителем в формуле изобретения.

Согласно подпункту 3 пункта 24.5.1 Регламента при несоблюдении хотя бы одного из указанных требований делается вывод о несоответствии изобретения условию промышленной применимости.

Согласно подпункту 4 пункта 24.5.1 Регламента в отношении изобретения, для которого установлено несоответствие условию промышленной применимости, проверка новизны и изобретательского уровня не проводится.

Согласно подпункту 3 пункта 24.5.4 Регламента, если заявлена группа изобретений, проверка патентоспособности проводится в отношении каждого из входящих в нее изобретений. Патентоспособность группы изобретений может быть признана только тогда, когда патентоспособны все изобретения группы.

Согласно подпункту 2 пункта 26.3 Регламента датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для сведений, полученных в электронном виде - через Интернет, является либо дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена и может быть документально подтверждена, либо, если эта дата отсутствует - дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

Согласно подпункту 3 пункта 24.7 Регламента 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.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента, возражении и дополнительных материалах, показал следующее.

Как следует из приведенной выше правовой базы, при установлении соответствия изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость» проверяется, приведены ли в документах и чертежах, содержащихся в заявке на дату подачи, 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 в

указанных документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения (см. подпункт 2 пункта 24.5.1 Регламента).

При этом согласно подпункту 3 пункта 24.5.1 Регламента несоблюдение указанного требования является самостоятельным основанием для вывода о несоответствии изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость».

Вместе с тем, анализ материалов заявки показал, что в них не содержатся сведения о средствах и методах, с помощью которых возможно осуществление изобретений в том виде, как они охарактеризованы в независимых пунктах формулы, характеризующей группу изобретений.

Данный вывод основан на следующем.

В описании заявитель указывает, что целью изобретения является создание приводной системы с контактом привода по полной поверхности. При этом согласно материалам заявки указанная цель достигается посредством создания приводной поверхности, образованной эвольвентами дуг сегментов кругов, образующими многоугольники, или однодуговой кривой.

Вместе с тем в описании отсутствуют конкретные сведения об алгоритме построения указанных поверхностей, образованных эвольвентами дуг сегментов кругов, образующими многоугольники, а именно, отсутствуют сведения о возможном количестве кругов, их параметрах (диаметр, соотношение размеров кругов друг к другу), их взаимном расположении в пространстве по отношению друг к другу (один в другом, расположены рядом, накладываются друг на друга), размерах и расположении сегментов в кругах, их количестве, отсутствует указание на точки в сегментах, из которых формируются эвольвенты, не приведен порядок формирования многоугольной конструкции посредством указанных эвольвент.

При этом следует отметить, что многоугольник по определению – это замкнутая геометрическая фигура, которая может быть абсолютно различной

формы, а содержащиеся в заявке сведения не раскрывают порядок формирования поверхности в виде любой многоугольной фигуры.

Также необходимо отметить, что формирование эвольвент проходит графическим способом на соответствующей плоскости, при этом в материалах заявки не раскрыт алгоритм формирования на какой-либо плоскости проекции конкретной формы приводной поверхности.

Кроме того, в описании заявки имеется упоминание о многоугольных эвольвентах, состоящих из одной дуги, двух дуг или трех дуг (см. описание фиг. 22). Однако в материалах заявки не раскрыты особенности алгоритма построения каждой из указанных многоугольных эвольвент из разного количества дуг (в особенности из одной), а на фиг. 22, иллюстрирующей форму получаемых поверхностей, изображены лишь дуги равной длины (202, 204, 206), для которых не визуализируется наличие каких-либо углов.

Что касается выполнения приводной поверхности в форме однодуговой кривой, то в отношении указанного признака в описании заявки также не раскрыты параметры кривой, форма дуги (вогнутая или выпуклая), радиус, алгоритм ее построения или формирования, а также закон формирования соответствующей приводной поверхности из данной кривой.

Сведения, содержащиеся в описании заявки, в отношении раскрытия признака «однодуговая кривая» приведены лишь на стр. 8 описания, где изложены пояснения к фиг. 20, 21 и 22. При этом приведенные сведения не раскрывают алгоритм построения поверхности, образованной однодуговой кривой, и не позволяют определить последовательность действий для получения такой поверхности. Также на фиг. 20, 21 отсутствуют позиции, как таковые, а кривая, изложенная на фиг. 22 (поз. 208), по сути имеет практически ту же форму, что эвольвента (200) и многоугольные эвольвенты (202, 204, 206).

Таким образом, представленные в описании и на чертежах сведения не раскрывают какие-либо характерные особенности или отличия в алгоритмах построения различных видов многоугольных эвольвент (из одной дуги, двух или трех) и однодуговой кривой.

Кроме того, указание в формуле изобретения на форму одной лишь приводной поверхности паза не дает представления о форме паза в целом. При этом следует обратить внимание на то, что под приводной поверхностью понимается часть поверхности, контактирующая с поверхностью ответного элемента (область контакта). При этом очевидно, что указанная область контакта всегда будет зависеть от формы двух контактирующих деталей и, соответственно, приводная поверхность одного и того же элемента может менять свое расположение в случае изменения формы поверхности одной из деталей или плотности контакта между деталями. Также очевидно, что для различных режимов работы устройства расположение приводной поверхности в пазу также может быть различным.

Таким образом, поскольку в каждом из независимых пунктов 1, 9 и 16 формулы охарактеризована лишь одна деталь и не указаны конкретные условия ее работы, то с учетом вышеизложенного конкретное расположение в ней приводной поверхности, а, соответственно, и форму каждого из устройств, не представляется возможным определить.

При этом в описании заявки отсутствуют сведения, раскрывающие частные формы реализации указанных признаков, а лишь декларативно указано, что специалисты в данной области техники могут разработать различные модификации изобретений, не отклоняясь от рамок изобретения.

В отношении инструмента по независимому пункту 16 формулы следует отметить, что в материалах заявки также не раскрыты средства и методы, посредством которых обеспечивается формирование паза в соединительном элементе.

Кроме того, чертежи, содержащиеся в заявке, также не способствуют раскрытию алгоритма построения приводной поверхности и не дают представления об используемых для этого средствах и методах. При этом в отношении фиг. 7-10 и 11-21, которые могли бы служить для понимания принципа формирования приводной поверхности, следует отметить, что указанные на фиг. 7-10 позиции по большей части не раскрыты в описании, а на

фиг. 11-19 (а также 20, 21) отсутствуют какие-либо позиции. Таким образом, указанные чертежи не являются информативными.

Что касается положения подпункта 2 пункта 24.5.1 Регламента, касающегося того, что средства и методы могут быть описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения, следует отметить, что в разделе описания «Уровень техники» отсутствует указание на какие-либо источники информации, а приведенные в данном разделе сведения характеризуют лишь общие сведения из уровня техники и не раскрывают средства и методы, необходимые для осуществления предложенных технических решений.

Представленные в возражении сведения не раскрывают алгоритм построения поверхности, образованной эвольвентами дуг сегментов кругов, образующими многоугольники, или однодуговой кривой, а также не содержат ссылок на источники информации, ставшие общедоступными до даты приоритета изобретения, в которых указанный алгоритм был бы раскрыт.

На основании вышеизложенного можно заключить, что материалы заявки не содержат в себе сведений о средствах и методах, с помощью которых возможно осуществление группы изобретений в том виде, как они охарактеризованы в независимых пунктах формулы изобретения, а также не представлены сведения из источника информации, ставшего общедоступным до даты приоритета изобретения, в котором указанные средства и методы были бы описаны.

Из сказанного выше следует, что заявленная группа изобретений не может быть признана соответствующей условию патентоспособности «промышленная применимость» (см. подпункты 2 и 3 пункта 24.5.1 Регламента).

Вместе с тем, указанный вывод о несоответствии заявленной группы изобретений условию патентоспособности «промышленная применимость» отсутствует в решении Роспатента.

Как следует из положений подпункта 4 пункта 24.5.1 Регламента, вывод о соответствии изобретения условиям патентоспособности «новизна» и

«изобретательский уровень» при проведении экспертизы заявки на изобретение по существу должен быть сделан после проверки соответствия заявленного изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость».

Вместе с тем, как указано выше, на основании представленных материалов не может быть сделан вывод о соответствии заявленной группы изобретений условию патентоспособности «промышленная применимость». Данное обстоятельство препятствует оценке соответствия заявленных решений условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

Таким образом, следует констатировать, что вывод в решении Роспатента о несоответствии заявленной группы изобретений условию патентоспособности «новизна» был сделан без надлежащего анализа материалов заявки на предмет соответствия их требованиям пункта 24.5.1 Регламента.

Вместе с тем, как указано выше, приведенные в возражении доводы не изменяют сделанный выше вывод о несоответствии заявленной группы изобретений условию патентоспособности «промышленная применимость».

При этом следует констатировать, что данное обстоятельство является самостоятельным основанием для принятия решения об отказе в выдаче патента на изобретение (см. пункт 1 статьи 1387 Кодекса).

Приведенные выше выводы были доведены до сведения заявителя на заседаниях коллегии, состоявшихся 09.11.2020 и 12.11.2020. При этом заявителем не было представлено каких-либо доводов, опровергающих сделанные выводы.

Следует отметить, что ввиду сделанного вывода о несоответствии заявленной группы изобретений условию патентоспособности «промышленная применимость», анализ патентных документов [1] и [2], приведенных в решении Роспатента, не проводился.

Что касается зависимых пунктов 2-8, 10-15, 17-20 формулы, характеризующей заявленную группу изобретений, то они не содержат признаков, на основании которых возможно внести изменения в независимые пункты 1, 9 и 16 формулы для подтверждения соответствия изобретений по

указанным независимым пунктам формулы условию патентоспособности «промышленная применимость».

Анализ представленных с возражением и на заседании коллегии 07.07.2020 уточненных редакций формулы заявленной группы изобретений показал, что независимые пункты данных формул также содержат, по меньшей мере, признаки, характеризующие наличие приводной поверхности, являющейся многоугольной и образованной эвольвентами дуг сегментов кругов. При этом доводы в отношении отсутствия в материалах заявки сведений о средствах и методах, необходимых для осуществления указанных признаков, приведены в настоящем заключении выше.

Кроме того, заявителем не были представлены какие-либо сведения (в том числе из уровня техники), раскрывающие метод построения указанной в формуле приводной поверхности.

Таким образом, представленные заявителем с возражением и на заседании коллегии 07.07.2020 уточненные формулы изобретения не устраниют причины, послужившей основанием для сделанного выше вывода.

Заявитель 09.07.2020 по электронной почте (оригинал поступил 10.07.2020) представил дополнительные материалы, в которых приведены доводы технического характера, проанализированные в настоящем заключении выше.

Что касается доводов заявителя, приведенных в отношении нарушения процедуры рассмотрения возражения, то они не соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

Так, в отношении мнения заявителя о том, что члены коллегии не были ознакомлены с корреспонденцией, содержащей уточненную формулу изобретения, следует отметить, что аналогичные материалы были представлены заявителем на заседании коллегии 07.07.2020 и были проанализированы коллегией. При этом анализ представленной в корреспонденции уточненной формулы приведен в настоящем заключении выше.

Что касается довода о том, что материалы заявки должны быть направлены на дополнительный информационный поиск, то следует отметить, что оценка соответствия заявленного изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость» не предполагает проведение информационного поиска (см. пункт 24.5.1 Регламента).

Вместе с тем, как указано выше в настоящем заключении, в корреспонденции от 02.11.2020 заявителем были представлены дополнительные материалы, содержащие доводы относительно технической сущности заявленной группы изобретений и уточненную формулу, а в корреспонденции от 09.11.2020 была представлена очередная редакция формулы заявленной группы изобретений.

Представленные доводы сводятся к тому, что заявитель уточнил перевод термина «многоугольная эвольвента», как «эвольвента многоугольника», а также привел соответствующие доводы и графические материалы, которые, по мнению заявителя, поясняют заложенный в материалах заявки принцип построения приводной поверхности. При этом признак «эвольвента многоугольника, содержащая не менее двух дуг, каждая из которых имеет свой постоянный радиус, отличный от остальных», упомянут в независимых пунктах уточненной формулы изобретения, представленной 02.11.2020, а в формуле, представленной 09.11.2020, признак «не менее двух дуг» дополнительно уточнен, как «две или три дуги».

Тут необходимо обратить внимание на то, что, как отмечает сам заявитель в дополнительных материалах от 02.11.2020, представленные им разъяснения являются новыми и ранее им не сообщались. Также заявитель указывает, что в связи с неточным переводом смысл заявленного изобретения был искажен, в связи с чем проанализировать заявленную группу изобретений в том техническом смысле, который подразумевал заявитель, не представлялось возможным.

Вместе с тем, в дополнительных материалах отмечено, что в первоначальных материалах заявки был ошибочно указан термин

«многоугольная эвольвента» и правильной формулировкой данного термина является «эвольвента многоугольника». Данное уточнение основано на переводе термина «polygon involute», содержащегося в международной заявке PCT/US2016/022927.

При этом, несмотря на то, что указанный термин «polygon involute» действительно может быть переведен, как «эвольвента многоугольника», указанное уточнение признака предполагает использование совершенно нового принципа построения приводной поверхности (что, как указано выше, подтверждает и сам заявитель), который не подразумевается и явным образом не следует из первоначальных материалов заявки. Данный вывод подтверждают также доводы заявителя и графические материалы, приведенные в дополнительных материалах.

Так, согласно первоначальным материалам заявки термин «многоугольная» относится непосредственно к форме эвольвенты, образованной дугами сегментов кругов, т.е. к форме самой поверхности, а согласно новым разъяснениям и материалам эвольвента образуется из многоугольника, при этом форма самой эвольвенты не конкретизируется, а согласно графическим материалам, приведенным в дополнительных материалах, поверхность не является многоугольной.

Также следует отметить, что проведенный анализ сведений, содержащихся в опубликованной международной заявке PCT/US2016/022927, показал, что описание и чертежи указанной международной заявки являются идентичными описанию и чертежам, содержащимся в рассматриваемой заявке, и также не содержат однозначного и прямого указания на необходимость использования принципа построения приводной поверхности, описанного в дополнительных материалах от 02.11.2020.

Вместе с тем, проведенный анализ представленных в дополнительных материалах ссылок на видеофайлы, полученные в электронном виде через Интернет, показал, что первый из указанных видеофайлов датирован 01.04.2020, т.е. позднее даты подачи международной заявки, а в отношении второго

источника, датированного 04.10.2015, заявителем не подтверждена документально дата публикации этого документа согласно требованиям подпункта 2 пункта 26.3 Регламента.

Таким образом, отсутствуют основания для включения этих источников в уровень техники в отношении рассматриваемой заявки, в связи с чем приведенные в дополнительных материалах сведения не раскрывают средства и методы, необходимые для осуществления заявленной группы изобретений.

Также необходимо отметить, что представленные заявителем сведения не раскрывают алгоритм построения приводной поверхности в форме эвольвенты многоугольника, содержащей дуги, каждая из которых имеет свой радиус, отличный от остальных, в частности, не приведены сведения, раскрывающие возможность использования для построения приводной поверхности многоугольника любой формы, с любым количеством углов и любой геометрии, а также отсутствует алгоритм подбора значений радиусов.

Кроме того, заявителем не привел сведения о том, какие конкретно грани многоугольника могут быть использованы для построения эвольвенты и по какому принципу та или иная грань должна быть выбрана.

Таким образом, представленные заявителем 02.11.2020 и 09.11.2020 дополнительные материалы, содержащие уточненные формулы изобретения, не устраниют причины, послужившей основанием для сделанного выше вывода.

В корреспонденциях от 17.11.2020 от заявителя поступили особое мнение и обращение, именуемое жалобой, в которых приведены доводы технического характера, проанализированные в настоящем заключении выше.

Что касается доводов заявителя, касающихся нарушения процедуры рассмотрения возражения, то они не соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

При этом в отношении замечания заявителя о том, что коллегией не была удовлетворена просьба о внесении в протокол заседания коллегии конкретных разъяснений относительно сделанных коллегией выводов, следует отметить, что

указание таких разъяснений в протоколе заседания коллегии не предусмотрено процедурой рассмотрения возражений.

Вместе с тем, как уже указано в настоящем заключении выше, выводы коллегии были озвучены представителям заявителя в устной форме на заседаниях коллегии, проходивших 09.11.2020 и 12.11.2020, т.е. до оглашения резолютивной части на заседании коллегии 12.11.2020.

Кроме того, следует отметить, что представителем заявителя в ходе рассмотрения возражения были приведены доводы в отношении обсуждаемого вопроса и были представлены дополнительные материалы, оценка которым была дана в настоящем заключении выше, что также подтверждает вывод о том, что заявитель был осведомлен о сути данного вопроса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.04.2020, изменить решение Роспатента от 05.09.2019 и отказать в выдаче патента Российской Федерации на изобретение по вновь выявленным обстоятельствам.