

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам
рассмотрения возражения заявления

Коллегия 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Закрытого акционерного общества "Научно-производственное объединение специальных материалов" (далее – заявитель), поступившее 11.11.2015 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 17.09.2015 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2014106426/03, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Дорожный блокиратор», совокупность признаков которого изложена в уточненной формуле изобретения, представленной заявителем в корреспонденции, поступившей 22.07.2015, в следующей редакции:

«Дорожный блокиратор, включающий стальное основание, подъемную платформу, привод, приводной вал и поворотный рычаг, отличающийся тем, что на приводном валу между приводом и поворотным рычагом выполнено не менее одной кольцеобразной проточки глубиной 0,1-0,25 диаметра вала, шириной 0,1-1,0 диаметра вала, при этом проточка выполнена с двумя фасками с углами 20-25°, симметричными относительно

середины проточки, а в ее основании выполнена галтель радиусом не менее 0,5 мм.»

При экспертизе заявки по существу к рассмотрению была принята вышеприведенная формула изобретения.

Решение Роспатента об отказе в выдаче патента аргументировано несоответствием заявленного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень» в виду известности из уровня техники следующих источников информации:

- патент Российской Федерации № 111826, опубл. 27.12.2011 (далее – [1]);
- авторское свидетельство СССР № 944693, опубл. 23.07.1982 (далее – [2]).

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выражается несогласие с доводами решения Роспатента о несоответствии изобретения, охарактеризованного вышеприведенной формулой, условию патентоспособности «изобретательский уровень».

По мнению заявителя, источники информации, упомянутые в решении Роспатента, не содержат сведений об известности всех признаков заявленного изобретения. Так в возражении отмечается, что «... экспертиза не приняла во внимание наличие в формуле изобретения ... двух отличительных признаков – фасок и галтели в основании проточки ...». При этом, по мнению заявителя, «... технический результат применения этих дополнений в составе дорожного блокиратора (повышение удобства ремонтпригодности методом сварки за счет фасок и устранение

чрезмерных концентраторов напряжений за счет галтели) становится известен только из материалов заявки ...».

На основании сказанного заявителем сделан вывод о том, что заявленное изобретение соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень», т.к. «... оно основано на дополнении известного средства ... известной частью ..., ... по ранее неизвестным правилам ...».

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

С учетом даты подачи заявки (20.02.2014) правовая база для оценки патентоспособности заявленной группы изобретений включает Кодекс, 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 29.10.2008 №327, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.02.2009 №13413 (далее – Регламент ИЗ).

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 включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно подпункту 1 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ 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.

Согласно подпункту 2 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ проверка изобретательского уровня может быть выполнена по следующей схеме:

- определение наиболее близкого аналога;
- 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 рассматриваемого изобретения;
- анализ уровня техники с целью 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 указанной выше 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 подпунктом 1 пункта 26.3 Регламента ИЗ при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным

путем сообщено.

Согласно подпункту 2 пункта 26.3 Регламента ИЗ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования.

Существо заявленного изобретения выражено в приведенной выше уточненной формуле, представленной заявителем 22.07.2015, которую коллегия принимает к рассмотрению.

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

Патентные документы [1] и [2] были опубликованы до даты приоритета заявленного изобретения, т.е. могут быть включены в уровень техники для целей проверки соответствия этих изобретений условиям патентоспособности.

Анализ упомянутых патентных документов [1] и [2] показал, что из них не известны все признаки заявленного изобретения. В частности, для технических решений по патентным документам [1] и [2] не характерны признаки заявленного изобретения, согласно которым в основании проточек выполняется радиусная галтель.

Кроме того, признак заявленного изобретения, характеризующий выполнение проточек с двумя фасками с углами, симметричными относительно середины проточки, является отличительным от наиболее близкого аналога по патенту [1]. При этом согласно описанию к заявленному изобретению технический результат, достигаемый благодаря наличию упомянутых признаков, заключается в повышении ремонтпригодности (см. абзац второй стр.3) в результате упрощения

проведения сварных работ (после возможного разрушения приводного вала) за счет того, что упомянутые углы фасок образованы «... исходя из рекомендаций подготовки кромок под сварку ... по ГОСТ5264 ...» (см. последний абзац стр.4 описания). То есть, упомянутые признаки указывают на то, что приводной вал в заявленном изобретении заранее (до его возможного разрушения) уже подготовлен к проведению восстановительных сварочных работ.

Действительно, можно согласиться с тем, что подобное конструктивное выполнение проточек визуализируется на графических материалах к авторскому свидетельству [2]. Однако, в авторском свидетельстве [2] отсутствуют сведения о том, что данные признаки в известном техническом решении направлены на достижение того же технического результата, что указан в отношении этих признаков в описании к заявленному изобретению. В решении Роспатента также не была подтверждена известность подобных сведений и из уровня техники вообще.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о неправомерности решения Роспатента об отказе в выдаче патента, а также о том, что патентно-информационный поиск, послуживший основанием для вынесения такого решения, был проведен не в полном объеме.

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 (08.06.2016) отчет о его проведении и экспертное заключение, согласно которым изобретение, охарактеризованное приведенной выше формулой, не соответствует условию патентоспособности

«изобретательский уровень», в виду известности из уровня техники патентных документов [1] и [2], ранее упомянутых в решении Роспатента, а также патента Украины № 99777, опубл. 25.09.2012 (далее – [3]).

Анализ патентных документов [1] – [3] показал, что наиболее близким аналогом является техническое решение по патенту [1], как на то указано выше. При этом материалы, представленные по результатам проведения дополнительного информационного поиска, по-прежнему не подтверждают известность из уровня техники влияния отличительных признаков, характеризующих выполнение проточек с двумя угловыми фасками, на технический результат, указанный в отношении этих признаков в описании заявленного изобретения. В частности, в патенте [3], ранее не упоминавшемся в решении Роспатента, сведения о наличии у проточек угловых фасок отсутствуют вообще.

Таким образом, можно констатировать, что материалы дополнительного информационного поиска не содержат сведений, достаточных для вывода о несоответствии заявленного изобретения условиям патентоспособности. То есть, не выявлено каких-либо обстоятельств, препятствующих выдаче патента на это изобретение.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.11.2015, отменить решение Роспатента от 17.09.2015 и выдать патент Российской Федерации на изобретение с формулой, представленной в корреспонденции, поступившей 22.07.2015.

(21) 2014106426/03

(51) МПК
E01F 13/12 (2006.01)

(57) Дорожный блокиратор, включающий стальное основание, подъемную платформу, привод, приводной вал и поворотный рычаг, отличающийся тем, что на приводном валу между приводом и поворотным рычагом выполнено не менее одной кольцеобразной проточки глубиной 0,1-0,25 диаметра вала, шириной 0,1-1,0 диаметра вала, при этом проточка выполнена с двумя фасками с углами 20-25°, симметричными относительно середины проточки, а в ее основании выполнена галтель радиусом не менее 0,5 мм.

(56) RU 111826 U1, 27.11.2011
SU 944693 A1, 23.07.1982
UA 99777 C2, 25.09.2012
RU 2103085 C1, 27.01.1998
RU 2270777 C2, 27.02.2006
WO 2007105940 A1, 20.09.2007

Примечание: при публикации сведений о выдаче патента будет использовано описание на 6 л., представленное на дату подачи заявки.