

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 действующей на дату подачи возражения 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, с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России и Минэкономразвития России от 23.11.2022 № 1140/646 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Черниченко Владимира Викторовича (далее – заявитель), поступившее 18.10.2023 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 15.08.2023 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2022123161/03, при этом установлено следующее.

Заявка № 2022123161/03 на выдачу патента на изобретение «Кнопка» была подана заявителем 30.08.2022. Совокупность признаков заявленного изобретения изложена заявителем в формуле, представленной на дату подачи заявки, в следующей редакции:

«Кнопка, характеризующаяся шляпкой, образованной остриями».

При вынесении решения Роспатента от 15.08.2023 об отказе в выдаче патента был сделан вывод о несоответствии заявленного изобретения условию патентоспособности «новизна».

В подтверждение данного довода в решении Роспатента приведен патентный документ: US 2108831 A1, опубл. 22.02.1938 (далее – [1]);

Заявителем в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 указанного выше Гражданского кодекса было подано возражение, в котором он выразил несогласие с решением Роспатента.

Заявитель в своем возражении указывает, что в рассматриваемых материалах заявки на изобретение и патенте [1] раскрыты разные решения.

Так, по мнению заявителя, раскрытая в заявке кнопка радикально отличается от противопоставленной кнопки по патенту [1] наличием в остающейся пластинке (шляпке) острых углов/частей, с острыми углами, которые могут быть использованы как острия, а также возможностью получения остриев из остающейся шляпки кнопки, наличие остриев разной длины, по мере использования шляпки, при этом конечная площадь шляпки без остриев после использования кнопки составляет 5-10% от исходной.

Также, по мнению заявителя, признаки заявленного решения «часть тела кнопки, ранее используемая как шляпка, используется как острие», «конечная площадь шляпки без остриев после использования кнопки составляет 5-10% от исходной» явно следуют из фигур первоначальной заявки.

Изучив материалы дела рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (30.08.2022), правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает Кодекс в редакции, действующей на дату подачи заявки, а также Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение и Порядок проведения информационного поиска при проведении экспертизы по существу по заявке на выдачу патента на изобретение и представления отчета о нем, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.05.2016 №316 (далее – Правила, Требования и Порядок).

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 пунктом 2 статьи 1378 Кодекса дополнительные материалы изменяют заявку на изобретение или полезную модель по существу в одном из следующих случаев, если они содержат признаки, которые подлежат включению в формулу изобретения или полезной модели и не были раскрыты в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1 - 4 пункта 2 статьи 1375 или подпунктами 1 - 4 пункта 2 статьи 1376 настоящего Кодекса и представленных на дату подачи заявки.

Согласно пункту 70 Правил, при проверке новизны изобретение признается новым, если установлено, что совокупность признаков изобретения, представленных в независимом пункте формулы изобретения, неизвестна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета изобретения (далее – уровень техники).

Согласно пункту 72 Правил, если установлено, что изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, соответствует условию новизны, осуществляется проверка изобретательского уровня изобретения. Проверка новизны зависимых пунктов не проводится.

Согласно пункту 102 Правил, если в результате экспертизы заявки по существу установлено, что заявленное изобретение, выраженное формулой изобретения, предложенной заявителем, не соответствует хотя бы одному из условий патентоспособности, предусмотренных пунктом 1 статьи 1350 Кодекса, принимается решение об отказе в выдаче патента.

Согласно пункту 11 Порядка общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться.

Согласно пункту 12 Порядка датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования.

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

Патентный документ [1] имеет дату публикации более раннюю, чем дата приоритета заявленного изобретения, т.е. может быть включен в уровень техники для целей проверки соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности (см. пункт 12 Порядка).

В патентном документе [1] (см. описание стр.1, столб.2, строки 4-21, фиг.2-4) раскрыта кнопка (изделие для скрепления чего-либо – согласно определению, приведенному заявителем в описании заявленного изобретения), характеризующаяся шляпкой (поз. 5), образованной остриями (поз. 7, 9).

Таким образом, из патентного документа [1] известны все признаки независимого пункта формулы заявленного изобретения.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что все признаки независимого пункта вышеприведенной формулы, известны из уровня техники, т.е. заявленное изобретение не соответствует условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1350 Кодекса и пункт 70 Правил).

Исходя из изложенного можно сделать вывод, что решение Роспатента об отказе в выдаче патента было принято правомерно.

В отношении доводов заявителя, касающихся признаков: «часть тела кнопки, ранее используемая как шляпка, используется как острие», «конечная площадь шляпки без остриев после использования кнопки составляет 5-10% от исходной» необходимо отметить, что вышеуказанные признаки отсутствовали в формуле заявленного изобретения, в отношении которой вынесено Решение Роспатента от 15.08.2023, а признаки, характеризующие площадь шляпки, отсутствовали в материалах заявки на дату ее подачи и не

следуют из представленных в заявке чертежей (см. пункт 2 статьи 1378 Кодекса).

Кроме того, заявителем не представлено скорректированной редакции формулы, содержащей данные признаки.

В связи с чем вышеуказанные признаки не могут быть приняты во внимание.

В корреспонденции от 07.03.2024 заявитель представил дополнительные доводы и скорректированную формулу.

Так, заявитель скорректировал формулу в следующем виде: Кнопка, характеризующаяся шляпкой, образованной смежными остриями».

При этом по мнению заявителя, совокупность признаков вышеуказанной формулы не известна из патентного документа [1].

Необходимо отметить, что согласно определению термина смежный – это находящийся непосредственно рядом, имеющий общую границу. Смежные участки. Смежные углы (в геометрии: у которых одна сторона общая, а две другие лежат на одной прямой) (см. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992).

Пример такой реализации заявленного предложения раскрыт на фиг.13 первоначальных материалов заявки, в котором два примыкающих друг друга острия образуют кнопку, что соответствует скорректированной формуле, таким образом, данная редакция формулы не изменяет заявку на изобретение по существу.

Анализ патентного документа [1] показал, что в нем не содержится признаков скорректированной формулы, характеризующих образование шляпки смежными остриями. В связи с чем материалы заявки были направлены на проведение дополнительного информационного поиска. По результатам проведенного дополнительного информационного поиска 24.05.2024 был представлен отчет о поиске и экспертное заключение по результатам указанного поиска, согласно которым заявленное изобретение не соответствует условию патентоспособности «новизна» ввиду известности всех признаков его формулы из уровня техники.

Так, в заключении указано, что все признаки скорректированной формулы присущи каждому техническому решению по источникам информации:

- RU 2745148 C1, опубл. 22.03.2021 (далее – [2]);
- RU 2121924 C1, опубл. 20.11.1998 (далее – [3]).

Заявитель в установленном порядке, с помощью публикации на официальном сайте «<https://www.fips.ru/>», был ознакомлен с указанными материалами, представленными по результатам проведения дополнительного информационного поиска, в ответ на данные сведения представил корреспонденции от 27.06.2024 и 08.07.2024 содержащие следующие доводы.

Заявитель в своих дополнениях указывает, что в источниках информации [2] – [3] не содержится всех признаков скорректированной формулы заявленного изобретения. Так, по мнению заявителя в заявленном предложении явно прослеживается трансформация шляпки кнопки, причем в окончательном варианте кнопки, в виде Г-образной конструкции, острие может быть шляпкой, а шляпка - острием. Это свойство не присуще противопоставленному решению по патенту [2], потому что при всем желании нельзя вогнать как острие, без опорного элемента, в опорную поверхность для листового материала остатки шляпки кнопки.

Заявитель также отмечает, что он является автором обоих технических решений, но ему совершенно непонятно, как можно в техническом решении по патенту [2] увидеть и создать техническое решение по заявленному изобретению.

Анализ представленных материалов показал следующее.

Патентный документ [2] имеет дату публикации более раннюю, чем дата приоритета заявленного изобретения, т.е. может быть включен в уровень техники для целей проверки соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности (см. пункт 12 Порядка).

В патентном документе [2] (см. формула, фиг.1-2) раскрыта кнопка (изделие, относящееся к канцелярским принадлежностям и может быть использовано при создании изделий для крепления тонких листовых

элементов к опорным поверхностям), характеризующаяся шляпкой, образованной смежными остриями.

Важно отметить, что как в конструкции, охарактеризованной заявленным предложением, так и в конструкции известной из патентного документа [2], элемент изделия, являющийся острием, становится таковым, по существу, только после его сгибания относительно плоской поверхности другого элемента. Тем самым только взаимное расположение двух элементов конструкции относительно друг друга обеспечивает их заданными функциями, то есть отогнутый элемент конструкции выполняет функцию острия, а перпендикулярный ему – шляпки.

Таким образом, из патентного документа [2] известны все признаки независимого пункта скорректированной формулы заявленного изобретения.

Исходя из этого можно констатировать, что заявитель воспользовался правом на корректировку формулы, предусмотренным пунктом 39 Правил ППС. Однако, предоставленная им формула, не изменяет указанный выше вывод.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.10.2023, решение Роспатента от 15.08.2023 оставить в силе.