

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 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 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 – 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 Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых" (далее – заявитель), поступившее 10.12.2019, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 02.10.2019 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке №2018135015/02, при этом установлено следующее.

Заявка № 2018135015/02 на выдачу патента на изобретение «Способ сборки деталей» была подана заявителем 03.10.2018. Совокупность признаков заявленной полезной модели изложена в формуле, представленной на дату подачи заявки, в следующей редакции:

«Способ сборки деталей, включающий осевое перемещение одной сопрягаемой детали в направлении другой, создание силового взаимодействия их торцевых поверхностей, приводящее к перекосу сопрягаемой детали, определение по нему траектории корректирующего перемещения сопрягаемой детали и перемещение ее по данной траектории, отличающийся тем, что по осевому силовому взаимодействию сопрягаемых деталей определяют требуемое направление корректирующего перемещения сопрягаемой детали».

При вынесении решения Роспатентом от 02.10.2019 об отказе в выдаче патента на изобретение к рассмотрению была принята вышеприведенная формула.

По результатам рассмотрения заявки Роспатентом 02.10.2019 принято решение об отказе в выдаче патента на изобретение в связи с тем, что сущность изобретения в документах заявки на дату ее подачи раскрыта недостаточно для осуществления изобретения (п. 62 Правил ИЗ), при этом указанное нарушение не может быть устранено без изменения заявки на изобретение по существу. Также в решении об отказе в выдаче патента на изобретение указано, что в первоначальных материалах заявки отсутствует информация об используемых материальных средствах при осуществлении заявленного способа, а также отсутствуют примеры осуществления изобретения и графические изображения. Кроме того, в описании изобретения не раскрыто, каким образом по величине силового взаимодействия сопрягаемых торцевых поверхностей деталей определяют траектории корректирующего перемещения сопрягаемой детали и требуемое направление корректирующего перемещения сопрягаемой детали, причем также не указана взаимосвязь между силовым воздействием и выбором траектории и направления корректирующего перемещения. Таким образом, в соответствии с изложенными выше обстоятельствами сделан вывод, что патент на заявленное изобретение не может быть выдан и по заявке принято решение об отказе в выдаче патента (п. 63 Правил ИЗ).

Заявителем в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса было подано возражение, поступившее 10.12.2019, в котором выражено несогласие с решением Роспатента.

В своем возращении заявитель указывает на известность множества способов сборки и устройств для их реализации, включая представленные в качестве аналогов и прототипа, в которых по перекосу угловым силовым взаимодействием торцевых поверхностей определяют траекторию корректирующего перемещения сопрягаемой детали. При этом в возращении также отмечено, что траектория в процессе сборки может изменяться в зависимости от изменения перекоса сопрягаемой детали.

В отношении отсутствия графических материалов заявитель отметил, что их представление нецелесообразно, поскольку операции, производимые над данными материальными объектами («вал», «втулка», «осесимметричные детали», а также операция – «перекос детали»), раскрыты в описании и широко известны. В частности при установке вала в отверстие детали в случае рассогласования осей сопрягаемых деталей возникает перекося вала, направленный в сторону требуемой коррекции его положения и наоборот. При установке детали отверстием на вал возникает перекося, направленный в противоположную сторону требуемого корректирующего перемещения. При сопряжении деталей типа втулка, то есть деталей с ограниченными торцевыми поверхностями, известны ситуации перекося устанавливаемой детали как в направлении перекося, так и в противоположном. При этом все вышеуказанные операции, по мнению заявителя, широко известны из уровня техники и раскрыты в материалах заявки (см. «Описание изобретения»).

Также в своем возращении заявитель отмечает, что отличительными признаками предлагаемого способа является определение направления перемещения сопрягаемой детали (описание изобретения (стр. 3, 4)).

Таким образом, заявитель считает, что заявленное изобретение раскрыто с полнотой, достаточной для осуществления изобретения.

Изучив материалы дела заявки и возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (03.10.2018) правовая база включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений (далее – Правила ИЗ), утвержденные приказом Министерства экономического развития РФ от 25.05.2016 № 316, зарегистрированным в Минюсте РФ 11.07.2016 №42800, Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение (далее – Требования ИЗ), утвержденные приказом Министерства экономического развития РФ от 25.05.2016 № 316, Порядок проведения информационного поиска при проведении экспертизы по существу по заявке на выдачу патента на изобретение и представления отчета о нем (далее – Порядок ИЗ), зарегистрированные в Минюсте Российской Федерации 11 июля 2016 г., рег. № 42800, опубликованным на официальном интернет-портале правовой информации www.pravo.gov.ru 13.07.2016 № 0001201607130001.

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

Согласно подпункту 2 пункта 2 статьи 1375 Кодекса заявка на изобретение должна содержать, в частности:

- описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники;

- чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания

сущности изобретения.

Согласно пункту 1 статьи 1387 Кодекса, если в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что сущность заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1 - 4 пункта 2 статьи 1375 настоящего Кодекса и представленных на дату ее подачи, не раскрыта с полнотой, достаточной для осуществления изобретения, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение об отказе в выдаче патента.

Согласно пункту 43 Правил экспертиза заявки по существу в соответствии со статьей 1386 Кодекса включает:

б) проверку достаточности раскрытия сущности изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники;

7) проведение информационного поиска в отношении заявленного изобретения для определения уровня техники, с учетом которого будет осуществляться проверка его соответствия условиям промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня в соответствии с пунктами 2 - 4 статьи 1350 Кодекса (далее - проверка промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня);

8) проверку промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня изобретения.

Согласно пункту 53 Правил при проверке достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники проверяется, содержатся ли в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, сведения о назначении изобретения, о техническом результате,

обеспечиваемом изобретением, раскрыта ли совокупность существенных признаков, необходимых для достижения указанного заявителем технического результата, а также соблюдены ли установленные пунктами 36 - 43, 45 - 50 Требований к документам заявки правила, применяемые при раскрытии сущности изобретения и раскрытии сведений о возможности осуществления изобретения.

После завершения проверки достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники, проводится проверка соблюдения требований, установленных подпунктом 3 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и главой IV Требований к документам заявки, к содержанию формулы изобретения.

Согласно пункту 45 Требований ИЗ в разделе описания изобретения "Осуществление изобретения" приводятся сведения, раскрывающие, как может быть осуществлено изобретение с реализацией указанного заявителем назначения изобретения и с подтверждением возможности достижения технического результата при осуществлении изобретения путем приведения детального описания, по крайней мере, одного примера осуществления изобретения со ссылками на графические материалы, если они представлены. Также в данном разделе приводятся сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении изобретения технического результата. В качестве таких сведений приводятся объективные данные, например полученные в результате проведения эксперимента, испытаний или оценок, принятых в той области техники, к которой относится изобретение, или теоретические обоснования, основанные на научных знаниях.

Согласно пункту 46 Требований ИЗ для подтверждения возможности осуществления изобретения, относящегося к устройству, приводятся следующие сведения:

- при описании функционирования (работы) устройства описывается функционирование (работа) устройства в режиме, обеспечивающем при осуществлении изобретения достижение технического результата, приводятся сведения о других результатах, обеспечиваемых изобретением; при использовании в устройстве новых материалов описывается способ их получения.

В соответствии с пунктом 12 Порядка, датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

- для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования;

- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР - указанная на них дата подписания в печать.

Согласно пункту 5.1 Правил ППС в случае отмены оспариваемого решения при рассмотрении возражения, принятого без проведения информационного поиска или по результатам поиска, проведенного не в полном объеме, а также в случае, если патентообладателем по предложению коллегии внесены изменения в формулу, решение должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

К рассмотрению принята формула полезной модели, приведенная в настоящем заключении выше. Анализ доводов, приведенных в решении Роспатента от 02.10.2019 и возражении, с учетом материалов заявки показал следующее.

Можно согласиться с доводами, приведенными в возражении от 10.12.2019. Как показал анализ первоначальных материалов заявки, описание действительно содержит сведения, раскрывающие известность множества способов сборки деталей и устройств для их реализации. На основании имеющихся материалов заявки возможно осуществление заявленного изобретения, охарактеризованного формулой, специалистом в данной области

техники. Так на стр. 4 описания содержатся сведения о возможности применения информации о осевом силовом взаимодействии деталей для определения направления перемещения сопрягаемой детали по требуемой траектории, в частности раскрыта закономерность, в соответствии с которой происходит силовое взаимодействие между деталями. Также в описании (стр. 4, абз. 2 – стр. 5, абз 1) раскрыты сведения, в соответствии с которыми при совпадении требуемого направления корректирующего перемещения перекосу детали, величина осевого силового взаимодействия существенно больше величины силового взаимодействия в ситуации, когда необходимо перемещать сопрягаемую деталь в направлении, противоположном перекосу.

Также необходимо отметить, что как справедливо отмечено в возражении, чертежи являются поясняющими сущность изобретения материалами, необязательными к представлению с другими материалами заявки, и представляются в случае необходимости для пояснения сущности изобретения.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о неправомерности решения Роспатента об отказе в выдаче патента.

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 проведенного поиска 25.08.2020 был представлен отчет о поиске и заключение по результатам указанного поиска.

В данном заключении отмечено, что предложенное изобретение, охарактеризованное в вышеприведенной формуле, не может быть признано соответствующим условию патентоспособности «новизна» (пункт 2 статьи 1350 Кодекса).

В отчете о дополнительном информационном поиске приведены следующие источники информации:

- Сысоев С.Н. и др., Исследование граничных условий применения

рычажных корректирующих устройств при сопряжении осесимметричных изделий, Журнал "Успехи современной науки", том 1, №12, 2017, с.124-128, рис. 1-7 (далее - [1]);

- патент RU № 2622071, дата публикации 09.06.2017 (далее - [2]).

Материалы, представленные по результатам проведения дополнительного информационного поиска, были направлены в адрес заявителя, при этом в ответ на них дополнительные пояснения от заявителя представлены не были.

Анализ источника информации [1] показал, что из него известен способ сборки деталей, включающий осевое перемещение одной сопрягаемой детали в направлении другой (рис. 7, Схемы этапов работы рычажного корректирующего устройства), создание силового взаимодействия (рис. 7) их торцевых поверхностей (с. 126, правый столбец, послед, абзац – с. 127, левый столбец, 1 – й абзац), приводящего к перекосу сопрягаемой детали (см. Z4 – зона перекоса изделия), определение по нему траектории корректирующего перемещения сопрягаемой детали (исполнительный механизм, осуществляющий корректировку) и перемещение ее по данной траектории (с. 127, левый столбец, абзац 1, рис. 7). При этом по осевому силовому взаимодействию сопрягаемых деталей определяют требуемое направление корректирующего перемещения сопрягаемой детали (с. 127, правый столбец, абзац 1).

На основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, что заявленное изобретение, как оно охарактеризовано в первоначальной формуле изобретения, известно из уровня техники и не соответствует условию патентоспособности "новизна" (п. 2 ст. 1350 Кодекса).

Все признаки вышеприведенной формулы также известны из патента [2].

При этом анализ материалов заявки показал, что в них отсутствуют существенные признаки, включение которых в первоначально представленную формулу изобретения могло бы изменить сделанный вывод.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.12.2019, изменить решение Роспатента от 02.10.2019 и отказать в выдаче патента Российской Федерации на изобретение по вновь выявленным обстоятельствам.