

## **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 Волошина Романа Леонидовича (далее – заявитель), поступившее 23.04.2024, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 10.10.2023 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2022102059/12, при этом установлено следующее.

Заявка 2022102059/12 на изобретение «Трёхпозиционный силовой пневмо- или гидроцилиндр» была подана 24.07.2020. Совокупность признаков заявленного решения изложена в формуле, представленной на дату подачи заявки, в следующей редакции:

«1. Трёхпозиционный пневмо- или гидроцилиндр, состоящий из корпуса с торцевыми крышками, двух поршней, штока, каналов подвода рабочей среды, при этом каждый поршень выполнен с возможностью ограниченного перемещения по штоку за счёт разделяющего поршни центрального выступа и периферийных выступов на штоке, и ограниченного

перемещения внутри корпуса, отличающийся тем, что центральный выступ выполнен в виде втулки, а на внутренней поверхности корпуса выполнен кольцевой выступ, при этом втулка и выступ образуют герметичное подвижное соединение по типу вал-отверстие.

2. Трёхпозиционный цилиндр по п. 1, отличающийся тем, что каналы подвода рабочей среды выполнены следующим образом: отдельные каналы в камеры, образованные каждым из поршней и соответствующим торцом корпуса, и общий канал в камеры, образованные каждым из поршней и центральным выступом и втулкой.

3. Трёхпозиционный цилиндр по п. 1, отличающийся тем, что каналы подвода рабочей среды выполнены следующим образом: отдельные каналы в камеры, образованные каждым из поршней и центральным выступом и втулкой, и общий канал в камеры, образованные каждым из поршней и соответствующим торцом корпуса.

4. Трёхпозиционный цилиндр по п. 1, или п. 2, или п. 3, отличающийся тем, что на втулке закреплён, по меньшей мере, один палец для взаимодействия с нагрузкой, размещённый под углом к оси штока в расточке кольцевого выступа».

При вынесении решения Роспатентом от 10.10.2023 об отказе в выдаче патента на изобретение к рассмотрению была принята вышеприведенная формула.

По результатам рассмотрения заявки Роспатентом было принято решение об отказе в выдаче патента, мотивированное несоответствием заявленного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В подтверждение данного довода в решении Роспатента указаны следующие источники информации:

- патентный документ US 3312146 А, дата публикации 04.04.1967 (далее - [1]);

- патентный документ DE 3213758 A1, дата публикации 27.01.1983 (далее - [2]);

- патентный документ CN 108980139 A, дата публикации 11.12.2018 (далее - [3]);

- патентный документ WO 92/11462 A1, дата публикации 09.07.1992 (далее - [4]).

В отношении признаков зависимого пункта 2 формулы изобретения в решении Роспатента указано на их известность из патентного документа [1].

В отношении признаков зависимого пункта 3 формулы изобретения в решении указано на их известность из патентного документа [3].

В отношении признаков зависимого пункта 4 формулы изобретения в решении указано на их известность из патентного документа [4].

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 указанного выше Гражданского кодекса Российской Федерации подал возражение.

По мнению заявителя, устройство по патентному документу [1] полностью не работоспособно, как трехпозиционный цилиндр, поскольку в нем нет работающих поршней как таковых.

В возражении отмечено, что заявитель согласен, что признаки «корпус снабжен торцевыми крышками, а ограничение перемещения поршней по штоку достигается за счет периферийных выступов на штоке» следуют из патентного документа [2]. Однако отличием устройства по патентному документу [2] от заявленного решения состоит в том, что:

- полностью отсутствует возможность установки перпендикулярного выходного штока и как следствие работа только с ним одним;

- в связи с тем, что торец рабочего штока расположенный внутри цилиндра, всегда будет выполнять функцию дополнительного перемещающего поршня, то не выполняется условие действия абсолютно равной силы при перемещении и занятии всех трех положений. Этот же

фактор несомненно негативно влияет на «выбег с последующим возвратом» рабочего штока при занятии среднего положения из одного крайнего;

- явно более сложная конструкция, вызванная необходимостью использования стопоров-ограничителей хода. Всегда имеется необходимость изготовления внутреннего канала подачи рабочей среды внутри рабочего штока;

- отсутствие возможности установки пневматических (противоударных) тормозов при занятии крайних положений. Конструктивные особенности устройства не позволяют их монтаж и, как следствие, их применение;

- не обеспечивается абсолютно равное силовое удержание всех без исключения занятых положений.

По поводу патентных документов [3] и [4] никаких аргументов заявителем не было представлено.

В подтверждение данных доводов к возражению приложен следующий источник информации: перевод патентного документа [1], выполненного с языка оригинала (китайский), подписанный переводчиком с приложением документов, подтверждающих владение данным переводчиком языком, с которого был сделан перевод (далее - [5]).

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

С учетом даты международной подачи заявки (24.07.2020) правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает Гражданский кодекс Российской Федерации, в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее Кодекс), Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы, 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 предоставления отчета о нем. (утвержденные приказом Министерства экономического развития РФ от 25.05.2016 № 316, зарегистрированным в Минюсте РФ 11.07.2016 № 42800) (далее – Правила ИЗ, Требования ИЗ и Порядок ИЗ) в редакции, действующей на дату подачи заявки.

Согласно пункту 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 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 пункту 75 Правил ИЗ при проверке изобретательского уровня изобретение признается имеющим изобретательский уровень, если установлено, что оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. 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.

В соответствии с пунктом 76 Правил ИЗ, проверка изобретательского уровня изобретения может быть выполнена по следующей схеме:

- определение наиболее близкого аналога изобретения в соответствии с пунктом 35 Требований к документам заявки;
- 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 заявленного изобретения;

- анализ уровня техники в целях 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 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.

Согласно пункту 81 Правил ИЗ в случае наличия в формуле изобретения признаков, в отношении которых заявителем не определен технический результат, или в случае, когда установлено, что указанный заявителем технический результат не достигается, подтверждения известности влияния таких отличительных признаков на технический результат не требуется.

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

Согласно пункту 12 Порядка ИЗ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

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

- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР - указанная на них дата подписания в печать, либо дата их выпуска, а при отсутствии возможности ее установления - последний день месяца или 31 декабря указанного в издании года, если время выпуска определяется соответственно месяцем или годом.

Согласно пункту 39 Правил ППС, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации, при рассмотрении спора, предусмотренного подпунктами 3.1.1 - 3.1.7 пункта 3 настоящих Правил, лицо, подавшее возражение или заявление, вправе с представлением

соответствующих материалов ходатайствовать об изменении испрашиваемого объема правовой охраны изобретения, полезной модели или промышленного образца с соблюдением требований статьи 1378 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Указанные ходатайства могут быть поданы, если испрашиваемые изменения устраняют причины, которые должны повлечь признание предоставления правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности недействительным либо в случае если без внесения соответствующих изменений предоставление правовой охраны (патент, свидетельство) должно быть признано недействительным полностью, а при их внесении – частично.

Существо заявленного изобретения выражено в приведенной выше формуле.

Анализ доводов, содержащихся в возражении и решении Роспатента, с учетом материалов заявки, касающихся оценки соответствия заявленного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

Патентные документы [1]-[4] опубликованы 04.04.1967, 27.01.1983, 11.12.2018 и 09.07.1992, соответственно, то есть раньше даты конвенционного приоритета (24.07.2020) данной заявки, в связи с чем они могут быть включены в уровень техники для оценки патентоспособности заявленного изобретения (см. пункты 11 и 12 Порядка ИЗ).

Наиболее близким аналогом заявленного изобретения является техническое решение, сведения о котором раскрыты в патентном документе [1].

Трехпозиционный пневмо- или гидроцилиндр, известный из патентного документа [1], состоит из корпуса (7), двух поршней (2, 3), штока (4а, 4b), каналов (45, 46), подвода рабочей среды, при этом каждый поршень (2, 3), выполнен с возможностью ограниченного перемещения по штоку за счет разделяющего поршни центрального выступа (1) и стенок корпуса,

ограничивающих перемещения внутри корпуса (7), при этом центральный выступ (1) выполнен в виде втулки, а на внутренней поверхности корпуса (7) выполнен кольцевой выступ, при этом втулка и выступ образуют герметичное подвижное соединение по типу вал-отверстие (см. строка 16 колонки 3 – строка 43 колонки 5 описания, фиг. 1-4, формула, реферат).

Нельзя согласиться с доводами заявителя, что устройство в патентном документе [1] не может является трёхпозиционным цилиндром, а также что в нем отсутствуют поршни как таковые. Как следует из перевода [5] (см. 9-ий абзац сверху 1-ой страницы) патентного документа [1], что позициями (2) и (3) обозначены вспомогательные поршни, то есть из патентного документа следует сведения об известности поршней. При этом если обратиться к графическим материалам патентного документа [1] можно увидеть три положения цилиндра: фиг.1 – центральное положение, фиг.2 – крайнее левое положение и фиг.3 – крайне правое положение, это также раскрыто в описании (см. перевод [5] патентного документа [1]), то есть цилиндр является трёхпозиционным, также как и в заявленном решении.

Отличием заявленного изобретения по независимому пункту 1 от технического решения, известного из патентного документа [1], является то, что:

- корпус снабжен торцевыми крышками, а ограничение перемещения поршней по штоку достигается за счет периферийных выступов на штоке.

В качестве технического результата в описании к оспариваемому патенту указано – «упрощение конструкции и повышение надежности, скорости и четкости работы устройства».

В материалах заявки нет подтверждения влияния признаков независимого пункта 1 формулы изобретения, характеризующих выполнение корпуса с торцевыми крышками и наличие периферийных выступов на штоке, и они являются несущественными. Следовательно, в соответствии с пунктом 81 Правил ИЗ, подтверждения известности влияния таких отличительных признаков на технический результат не требуется.



Из сведений, содержащихся в патентном документе [2] (см. строка 6 страницы 6 – строка 1 страницы 7 описания, фиг. 1, формула), известен трёхпозиционный пневмо- или гидроцилиндр в котором корпус (6) снабжен торцевыми крышками (13а, 13b), причем ограничение перемещения поршней (8а, 8b) по штоку (7) достигается за счет периферийных выступов (30а, 30b) на штоке (7).

Таким образом, заявленное изобретение явным образом следует из уровня техники, а именно из патентных документов [1]-[2].

На основании изложенного можно констатировать, что в возражении не содержится доводов, позволяющих признать заявленное изобретение соответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень» (пункт 2 статьи 1350 Кодекса).

Признаки зависимого пункта 2 формулы, характеризующие выполнение каналов подвода в трехпозиционном цилиндре следующим образом: отдельные каналы (37, 39) в камеры (14, 15), образованные каждым из поршней (2, 3) и соответствующим торцом корпуса, и общий канал (41, 42) в камеры (14, 15), образованные каждым из поршней (2, 3) и центральным выступом и втулкой, известны из патентного документа [1] (см. строки 51-72 колонки 5 описания, фиг.1 и 4).

Признаки зависимого пункта 4 формулы, характеризующие закрепление на втулке штока (21), по меньшей мере, одного пальца (5) для взаимодействия с нагрузкой, размещенного под углом к оси штока в расточке кольцевого выступа, известны из патентного документа [4] (см. фиг.2).

Нельзя согласиться с выводом в решении Роспатента, что признаки зависимого пункта 3 формулы, характеризующие выполнение каналов подвода в трехпозиционном цилиндре следующим образом: отдельные каналы в камеры, образованные каждым из поршней и центральным выступом и втулкой, и общий канал в камеры, образованные каждым из поршней и соответствующим торцом корпуса, явным образом следуют из

патентного документа [3], поскольку в раскрытом в нем трехпозиционном цилиндре камеры (с, d), образованы каждым из поршней (7, 12) и соответствующим торцом крышками (6 и 16), а не корпусом, как в заявленном решении. При этом указанные признаки зависимого пункта 3 формулы не известны из патентных документов [1], [2] и [4].

В связи с вышеизложенным на заседании коллегии 10.09.2024 заявителю в рамках рассмотрения спора была предоставлена возможность ходатайствовать об изменении испрашиваемого объема правовой охраны изобретения (пункт 39 Правил ППС), в частности внести в независимый пункт 1 формулу признаки зависимого пункта 3. Однако заявитель от возможности корректировки формулы отказался.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.04.2024, решение Роспатента от 10.10.2023 оставить в силе.**