

Палата по патентным спорам в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам Роспатента, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 24.10.2005 ЗАО "Патентные услуги" (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на изобретение №2041763, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №2041763 на изобретение "Способ обрезки изделий" выдан по заявке №93014215/02 с приоритетом от 12.04.1993 на имя В.В.Веремеенко, В.Н.Драпеко, В.Д.Хмеля, А.Л.Поспелова (далее – патентообладатель) со следующей формулой изобретения:

- " 1. Способ обрезки изделий, преимущественно стержневых с криволинейной опорной поверхностью головки, включающий установку изделия в обрезную матрицу и последующую обрезку с отделением обрезаемого металла от изделия периферийных участков головки пуансоном со стороны торцевой ее поверхности с одновременным упором опорной поверхности головки на обрезную матрицу, отличающийся тем, что обрезку головки производят с упором головки изделия на матрицу частью ее опорной поверхности, при этом обрезку всех или отдельных периферийных участков производят без их опоры на обрезную матрицу.
- 2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что при обрезке производят раздельное отделение обрезаемого металла от изделия.
- 3. Способ по пп. 1 и 2, отличающийся тем, что обрезку изделий производят с упором головки изделия на матрицу частью ее опорной поверхности, примыкающей к стержню.
- 4. Способ по пп. 1-3, отличающийся тем, что при обрезке головок изделий с неравномерной толщиной периферийных участков производят обрезку периферийных участков меньшей толщины без их упора на обрезную матрицу, а отделение обрезаемого металла от изделия на периферийных

участках большей толщины производят выталкиванием изделия через пуансон.

5. Способ по п. 4, отличающийся тем, что при обрезке изделий отделение обрезаемого металла от изделия первоначально производят на периферийных участках меньшей толщины".

Против выдачи данного патента в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 29 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 с изменениями и дополнениями, внесёнными Федеральным законом от 07.02.2003 № 22-ФЗ (далее – Закон) в Палату по патентным спорам поступило возражение, мотивированное тем, что в формуле изобретения, которое содержится в решении о выдаче патента, имеются признаки, отсутствующие на дату подачи заявки в описании и в формуле изобретения.

В возражении отмечено, что в пункте 2 формулы изобретения по оспариваемому патенту указано: "при обрезке производят раздельное отделение обрезаемого металла от изделия", то есть, использован признак - "раздельное". По мнению лица, подавшего возражение, указанный признак отсутствует в первоначальных материалах заявки.

В отзыве патентообладателя от 21.01.06 отмечено, что признак "раздельное отделение обрезаемого металла от изделия" присутствует в первоначальном описании. Это, по мнению патентообладателя, подтверждается следующим.

В первоначальном описании (страница 3) указывается: "Обрезка периферийных участков А-В-С меньшей толщины осуществляется без их опоры на обрезную матрицу. Обрезной пуансон внедряется в заготовку до торцевой поверхности матрицы, сохраняя для обеспечения стойкости некоторый зазор между ними, при этом производят отделение обрезаемого металла 5 от изделия первоначально на периферийных участках А-В-С. Отделение обрезаемого металла на участках большей толщины, включающих А-А и С-С, осуществляют проталкивая выталкивателем 4 обрезаемую заготовку через пуансон 3". Таким образом, по мнению

патентообладателя, совершенно очевидно, что происходит раздельное отделение обрезаемого металла от изделия, а именно, первоначально на участках А-В-С, а уже затем на А-А и С-С. В примере осуществления способа первоначального описания сказано: "обрезку периферийных участков на расстоянии большем 17,5 мм от оси симметрии заготовки производят без их опоры на обрезную матрицу, при этом отделение обрезаемого металла от изделия первоначально осуществляют на этих же участках меньшей толщины. Обрезной пuhanсон внедряют в заготовку на высоту равную 11,5 мм, сохраняя зазор между пuhanсоном и матрицей 0,8 мм. Затем производят отделение металла от заготовки на участках большей толщины усилием выталкивателя, завершая процесс обрезки". Указание на отделение обрезаемого металла от изделия первоначально на участках меньшей толщины, и последующее затем отделение обрезаемого металла на участках большей толщины свидетельствует о раздельном отделении обрезаемого металла от изделия. На представленном в первоначальных материалах чертеже с фигурами, поясняющими способ обрезки, также видно присутствие признака "раздельное отделение обрезаемого металла от изделия".

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты подачи возражения правовая база включает указанный выше Закон.

В соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 29 Закона патент на изобретение в течение всего срока его действия может быть признан недействительным полностью или частично в случае наличия в формуле изобретения, которая содержится в решении о выдаче патента, признаков, отсутствующих на дату подачи заявки в описании изобретения и в формуле изобретения, если заявка на дату ее подачи содержала формулу.

В соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения против выдачи патента на изобретение коллегия Палаты по

патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу изобретения, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент, должен быть признан недействительным полностью, а при их внесении – может быть признан недействительным частично.

Изобретению по оспариваемому патенту предоставлена охрана в объеме формулы изобретения, представленной выше.

Анализ описания и формулы изобретения первоначальных материалов заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, показывает следующее.

"Раздельное" имеет следующие определения: осуществляемый не вместе с кем-, чем-либо, обособленный друг от друга, отдельный (см. Большой толковый словарь русского языка, С.Петербург, "НОРИТ", 1998, с.1068).

На основании указанного выше определения в способе обрезки изделия под признаком "раздельное" возможно подразумевать, что процесс отделения металла для каждого из участков (или каждой стороны) изделия происходит отдельно, то есть отдельно для всего участка (стороны) А, участков (сторон) В и всего участка (стороны) С.

В первоначальных материалах слово – "раздельное" отсутствует, а также отсутствуют слова, из которых следовало бы вышеприведенное определение данного признака "раздельное" с точки зрения отделения обрезаемого металла от изделия.

Из описания первоначальных материалов заявки следует, что первоначально отделение обрезаемого металла происходит на периферийных участках А-В-С и затем на участках А-А и С-С (см. описание с. 3 и чертеж). Данные сведения указывают на то, что для каждого из участков А, В и С по отношению друг к другу отделение металла не носит раздельный характер, как это должно соответствовать включенному в формулу изобретения оспариваемого патента признаку "раздельное".

В связи с этим, в том виде, как представлен зависимый пункт 2 формулы изобретения, содержащийся в нем признак "раздельное" (без конкретизации) приводит к возможности проведения способа иным путем (отдельно по каждому участку или стороне), неуказанным в первоначальных материалах заявки. В связи с этим введенный в зависимый пункт 2 формулы изобретения по оспариваемому патенту признак "раздельное" изменяет сущность изобретения, представленного в первоначальных материалах заявки, следовательно, признак "раздельное" не может быть отнесен к признаку, присутствующему в первоначальных материалах заявки.

Таким образом, как правомерно отмечено в возражении, в формуле изобретения по оспариваемому патенту содержится признак, отсутствующий в первоначальных материалах заявки.

Что касается приведенных патентообладателей доказательств наличия в первоначальных материалах заявки признака "раздельное", то необходимо отметить следующее.

Представленные доказательства наличия в первоначальных материалах заявки признака "раздельное" в отношении отделения металла, касаются отделения металла от изделия не каждом отдельном участке, а первоначально у одной конкретной группы участков (A-B-C), а затем на участках A-A и C-C. Указанная особенность отделения металла не нашла отражения в зависимом пункте 2 формулы изобретения по оспариваемому патенту. По этой причине в результате введения в зависимый пункт 2 формулы изобретения только одного признака "раздельное" в отношении отделения металла от изделия стало возможным отнесение его определения и к группе участков (A, B, C) изделия, что сделало возможным иной путь отделения металла, который не указан в первоначальных материалах заявки.

Палата по патентным спорам на основании пункта 4.9 Правил ППС предложила патентообладателю внести изменения в формулу изобретения,

исключив из ее совокупности признаков признак, отсутствующий в первоначальных материалах заявки.

В письме от 09.03.2006 патентообладатель представил в Палату по патентным спорам два варианта уточненной формулы изобретения, при этом отметил, что первый вариант уточненной формулы изобретения является предпочтительным.

В связи с этим Палата по патентным спорам приняла во внимание первый вариант уточненной формулы изобретения. Анализ данного варианта формулы изобретения не установил каких-либо несоответствий с первоначальными материалами заявки.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 24.10.2005, патент Российской Федерации на изобретение №2041763 признать недействительным частично и выдать новый патент с формулой изобретения, приведенной в письме от 09.03.2006 (первый вариант).**

Форма № 81аИЗ

(21) 93014215/63

(51) МПК B21K1/30

(57) 1. Способ обрезки изделий, преимущественно стержневых с криволинейной опорной поверхностью головки, включающий установку изделия в обрезную матрицу и последующую обрезку с отделением обрезаемого металла от изделия периферийных участков головки пuhanсоном со стороны торцевой ее поверхности с одновременным упором опорной поверхности головки на обрезную матрицу, отличающийся тем, что обрезку головки производят с упором головки изделия на матрицу частью ее опорной поверхности, при этом обрезку всех или отдельных периферийных участков производят без их опоры на обрезную матрицу.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что при обрезке производят неодновременное отделение обрезаемого металла от изделия.

3. Способ по пп. 1 и 2, отличающийся тем, что обрезку изделий производят с упором головки изделия на матрицу частью ее опорной поверхности, примыкающей к стержню.

4. Способ по пп. 1-3, отличающийся тем, что при обрезке головок изделий с неравномерной толщиной периферийных участков производят обрезку периферийных участков меньшей толщины без их упора на обрезную матрицу, а отделение обрезаемого металла от изделия на периферийных участках большей толщины производят выталкиванием изделия через пuhanсон.

5. Способ по п. 4, отличающийся тем, что при обрезке изделий отделение обрезаемого металла от изделия первоначально производят на периферийных участках меньшей толщины".

Приоритеты:

(56) В.И.Мокринский. Производство болтов холодной объемной штамповкой. М., Металлургия, 1976, с. 46.

Примечание: При публикации сведений о выдаче патента будут использованы описание в редакции заявителя и скорректированный ППС реферат.

