

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 №1811954, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №1811954 на изобретение "Способ изготовления заготовок болтов с многогранной головкой" выдан по заявке №04802496 с приоритетом от 30.01.1990 на имя А.Л.Поспелова и В.Н.Матвеева (далее – патентообладатель) со следующей формулой изобретения:

"Способ изготовления заготовок болтов с многогранной головкой, включающий отрезку исходной заготовки, предварительную и окончательную высадку головки с одновременной осадкой стержня, редуцирование стержня под резьбу и обрезку боковой поверхности головки по периметру многогранника, отличающийся тем, что, с целью повышения качества изделий за счет улучшения механических свойств, используют исходную заготовку диаметром, равным 0,87-0,93 диаметра большей ступени стержня, а общую степень деформации стержня на предварительном и окончательном этапах высадки головки принимают равной 13-25%."

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 формуле изобретения по оспариваемому патенту содержатся признаки: "с одновременной" - в отношении предварительной и окончательной высадки головки и осадки стержня, "большей ступени стержня" - в отношении его диаметра, а также "общую степень деформации". По мнению лица, подавшего возражение, указанные выше признаки отсутствуют в первоначальных материалах заявки, как в описании изобретения, так и в его формуле.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам нашла 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 3 статьи 29 Закона признанный недействительным полностью или частично патент на изобретение аннулируется. В случае признания патента недействительным частично выдается новый патент.

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.

В соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС (абзац 7) по результатам рассмотрения возражения, в случае внесения патентообладателем по

предложению Палаты по патентным спорам изменений в формулу изобретения, решение Палаты по патентным спорам должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

В соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС (абзац 9) решение о прекращении делопроизводства по возражению принимается Палатой по патентным спорам в случае выявления при подготовке к рассмотрению возражения или при его рассмотрении обстоятельств, не соответствующих условиям и требованиям, установленным [Разделом II](#) настоящих Правил, и исключающих возможность принятия возражения к рассмотрению или принятия по нему решения.

Согласно пункту 2.8 [Раздела II](#) Правил ППС таким условием к рассмотрению возражения, относящегося к выдаче патента на изобретение, является прекращение действия патента.

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

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

Из описания первоначальных материалов заявки не следует, что высадка головки и осадка стержня происходят одновременно. В формуле изобретения, приведенной в первоначальных материалах заявки, признак, характеризующий одновременность операций высадки и осадки, отсутствует.

В описании и формуле изобретения отмечается, что используют заготовку диаметром 0,87 – 0,93 от наибольшего диаметра, при этом сведения о выполнении стержня болта ступенчатым отсутствуют.

Таким образом, как правомерно отмечено в возражении, в формуле изобретения по оспариваемому патенту содержатся признаки, отсутствующие в первоначальных материалах заявки, а именно, признаки - "с одновременной" (в отношении операций предварительной и окончательной высадки головки и осадки стержня) и "большей ступени стержня".

Относительно утверждения лица, подавшего возражение, об отсутствии в первоначальных материалах заявки признака - "общую степень деформации" следует отметить, что данный признак по существу содержится в первоначальных материалах заявки и отражен через математическое выражение и термин - степень осадки стержня заготовки.

Палата по патентным спорам на основании пункта 4.9 Правил ППС предложила патентообладателю внести изменения в формулу изобретения, исключив из ее совокупности признаков признаки, отсутствующие в первоначальных материалах заявки.

На повторном заседании коллегии Палаты по патентным спорам (в ином ее составе) 11.07.2006 было также установлено, что ни в описании, ни в формуле изобретения первоначальных материалов заявки не содержатся признаки, характеризующие проведение предварительной и окончательной высадки головки с одновременной осадкой стержня и выполнение стержня болта ступенчатым. Наличие в формуле изобретения по оспариваемому патенту упомянутых признаков, отсутствующих в первоначальных материалах заявки, является основанием для признания в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 29 Закона патента на изобретение в течение всего срока его действия недействительным полностью или частично.

На заседании 11.07.2006 коллегией Палаты по патентным спорам было решено в соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС направить материалы заявки в Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) для проведения дополнительного поиска в отношении формулы изобретения, представленной патентообладателем в письме от 11.03.2006.

По заявлению патентообладателя от 23.08.2006 действие оспариваемого патента было досрочно прекращено.

Таким образом, при рассмотрении возражения от 24.10.2005 на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 03.11.2006 возникло обстоятельство, не позволяющее принять по данному возражению решение, поэтому коллегия

Палаты по патентным спорам могла руководствоваться пунктом 5.1 Правил ППС (абзац 9).

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

прекратить делопроизводство по возражению от 24.10.2005.