

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «Учебное оборудование» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 24.08.2016, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение №2499293, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №2499293 на изобретение «Устройство комплекта оборудования по курсу физики «Электромагнитные явления» выдан по заявке №2012143386/12 с приоритетом от 11.10.2012. Патентообладателем указанного патента является Поваляев Олег Александрович (далее – патентообладатель).

Патент действует со следующей формулой изобретения:

«1. Устройство комплекта оборудования по курсу физики «Электромагнитные явления», включающее корпус, выполненный в виде короба с боковыми, передней, задней стенками и днищем, и со съемной крышкой, причем корпус снабжен ложементами для размещения катушки с выводами, снабженными штекерами, маркированного и немаркированного магнитов, компаса, установочным столиком, источником питания, набором соединительных проводов, прямоугольными платами, на каждой из которых закреплены либо выключатель, либо лампочка, либо постоянный резистор, либо переменный резистор, либо катушка, либо проволочные резисторы на

каркасе, отличающееся тем, что устройство дополнительно снабжено основанием, стержнем, муфтой, держателем для сбора штатива, маятником, выполненным в виде катушки-мотка, при этом намоточный провод снабжен маркером направления намотки, а концы намоточного провода соединены с удлиняющими проводами, свободные концы которых снабжены штекерами, а сами удлиняющие провода проходят внутри трубчатого стержня, выполненного из немагнитного материала, на одном конце которого закреплена катушка-моток, а другой конец этого стержня снабжен отверстием для подвеса маятника на штативе, стаканом с подставкой, лампой в сборе с выводами и штекерами, электронагревателем, подставкой для магнита, выполненной в виде [-образной скобы, на верхней полке которой закреплен магнит, транспортиром, канцелярским зажимом, весами электронными, калькулятором, ползуном, выполненным в виде стержня изготовленного из немагнитного материала, на одном конце которого закреплен набор магнитов, а на другом направляющая шайба, и направляющей ползуна, выполненной в виде магнитопроводящей полиэтиленовой прозрачной трубки с ограничителями, электромагнитом, выполненным в виде катушки-мотка закрепленной на пластине с вертикальным стержнем при этом пластина закреплена на плате, а выводы обмотки катушки-мотка взаимодействуют с электрогнездами платы.

2. Устройство по п. 1 отличающееся тем, что корпус снабжен внутренним съемным дном, а каждый элемент оборудования зафиксирован в ложементах съемного дна, установленного и зафиксированного на дне корпуса.

3. Устройство по п. 1 отличающееся тем, что электронагреватель, выполнен в виде двух токопроводящих стержней закрепленных на изоляционной шайбе, одни концы стержней соединены нагревательным

элементом, а другие снабжены гнездами для соединения с проводами и подключения их к источнику тока.

4. Устройство по п. 1 отличающееся тем, что корпус выполнен с Г-образной отбортовкой по всему периметру открытого верха, один торец корпуса выполнен с углубленной центральной выемкой по высоте, а в угловых зонах внутренняя сторона этого торца снабжена опорными полочками, опорная поверхность которых выполнена ниже уровня горизонтальной полочки Г-образной отбортовки, и снабжена угловыми направляющими, а внутренняя сторона другого торца снабжена центральной опорной полочкой, опорная поверхность которой выполнена ниже уровня горизонтальной полочки Г-образной отбортовки.

5. Устройство по п. 1 отличающееся тем, что съемная прозрачная крышка по всему периметру выполнена с ребордой, снабженной по периметру отогнутой вниз обечайкой, при этом один торец крышки выполнен с угловыми выборками, взаимодействующими с угловыми направляющими корпуса, а торцевые реборды крышки снабжены центральными Г-образными кронштейнами, горизонтальные полочки которых выполнены с отверстиями, а внутренняя сторона вертикальных полочек центральных Г-образных кронштейнов снабжена зацепами, расположенными в зоне этих отверстий.

6. Устройство по п. 1 отличающееся тем, что съемное дно выполнено по периметру немного большего размера, чем внутренний периметр корпуса и изготовлен из легкого упругого материала, например поролона, изонела, и снабжено ложементами, причем размеры всех ложементов выполнены на 3-6 мм меньше размеров деталей и оборудования, размещенных в нем, и торцевыми вырезами, взаимодействующими с основаниями внутренних полочек корпуса.

7. Устройство по п. 1 отличающееся тем, что ложементы могут быть выполнены либо глухими, либо сквозными.

8. Устройство по п. 1 отличающееся тем, что продольная ось цилиндрической катушки-мотка с выводами, закрепленной на одном конце трубчатого стержня, перпендикулярна продольной оси подвесного отверстия, выполненного на другом конце этого стержня».

Против выдачи данного патента, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость».

В возражении подчеркнуто, что «в описании и графических материалах отсутствуют сведения об устройстве, содержащем один корпус, а, следовательно, подтверждение возможности осуществления изобретения по оспариваемому патенту отсутствует».

Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, «в описании и графических материалах оспариваемого патента отсутствуют сведения об одном из элементов комплекта - основании».

Лицо, подавшее возражение, также указывает на то, что «в независимом пункте формулы оспариваемого патента отсутствуют сведения о ложементах для размещения (всех) элементов оборудования».

В возражении обращается внимание на то, что в примерах реализации изобретения по оспариваемому патенту, приведенных в описании «отсутствуют сведения об использовании всего оборудования, перечисленного в независимом пункте формулы».

Кроме того, в возражении обращается внимание на то, что в независимом пункте формулы изобретения указано на наличие ложементов к катушкам с выводами, снабженных штекерами, маркированного и

немаркированного магнитов, компаса, а не самих перечисленных приборов и оборудования.

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, отзыв от которого был представлен на заседании коллегии.

В отзыве патентообладатель указал на то, что «в описании к оспариваемому патенту приведены сведения о том, что комплект для удобства пользования состоит из двух контейнеров и каждый контейнер имеет свой корпус».

Патентообладатель также подчеркивает, что в формуле изобретения по оспариваемому патенту содержится информация о том, что основание является одним из элементов штатива.

Кроме того, патентообладатель отмечает, что «в каждом контейнере размещено съемное дно, снабженное ложементами для установки и фиксации приборов и оборудования, а форма выполнения ложементов коррелируется с тем оборудованием, которое укладывается в данный ложемент».

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

С учетом даты подачи заявки (11.10.2012), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности изобретения по указанному патенту включает Кодекс, Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008г. № 327 и зарегистрированный в Минюсте РФ 20 февраля 2009 г., рег. № 13413 (далее – Регламент ИЗ).

Согласно пункту 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1350 Кодекса, изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 24.5.1 Регламента, при установлении возможности использования изобретения в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности, проверяется, указано ли назначение изобретения в описании, содержащемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу изобретения – то в описании или формуле изобретения). Кроме того, проверяется, приведены ли в указанных документах и чертежах, содержащихся в заявке на дату подачи, средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения. При отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения. Кроме того, следует убедиться в том, что, в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы, действительно возможна реализация указанного заявителем назначения. Если о возможности осуществления изобретения и реализации им указанного назначения могут свидетельствовать лишь экспериментальные данные, проверяется наличие в описании изобретения примеров его осуществления с приведением соответствующих данных, а также устанавливается, являются ли приведенные примеры достаточными, чтобы вывод о соблюдении указанного требования распространялся на разные

частные формы реализации признака, охватываемые понятием, приведенным заявителем в формуле изобретения.

Согласно пункту 10.7.4.5. Регламента в разделе описания «осуществление изобретения» показывается, как может быть осуществлено изобретение с реализацией указанного заявителем назначения, предпочтительно, путем приведения примеров, и со ссылками на чертежи или иные графические материалы, если они имеются.

Согласно пункту 10.8.(2) Регламента формула изобретения должна быть полностью основана на описании, т.е. характеризуемое ею изобретение должно быть раскрыто в описании, а определяемый формулой изобретения объем правовой охраны должен быть подтвержден описанием.

Изобретению по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов, содержащихся в возражении и в отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость» показал следующее.

В качестве родового понятия независимого пункта формулы изобретения по оспариваемому патенту указано – устройство комплекта оборудования по курсу физики «Электромагнитные явления».

В соответствии с описанием к оспариваемому патенту устройство комплекта оборудования по курсу физики «Электромагнитные явления» используется для аттестации учащихся в учебных заведениях, а именно в качестве средств проверки «экспериментальных умений в рамках итогового контроля» (см. стр. 1 описания к оспариваемому патенту).

Согласно независимому пункту формулы изобретения по оспариваемому патенту для реализации вышеуказанного назначения комплект включает корпус, выполненный в виде короба со съемной крышкой и снабженный ложементами.

Здесь следует отметить, что в пункте 1 формулы по оспариваемому патенту приведен перечень находящегося в корпусе оборудования и отмечено наличие ложементов для размещения оборудования, не перечисленного в независимом пункте формулы.

При этом общеизвестно, что комплектом называется состав чего-нибудь (см. С.И.Ожегов. Словарь русского языка. Издательство «Советская Энциклопедия», Москва - 1972, стр. 265).

Очевидно, что перечень используемого в конкретном опыте оборудования будет определяться тем, какое из явлений курса физики «Электромагнитные явления» планируется продемонстрировать.

На основании вышесказанного следует, что в независимом пункте формулы описаны средства, позволяющие осуществить изобретение, описанное в формуле по независимому пункту оспариваемого патента. При этом, реализуется назначение изобретения как комплекта оборудования по курсу физики «Электромагнитные явления».

При этом можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение, о том, что в оспариваемом патенте имеет место нарушение требования к составлению заявки, предусмотренное пунктом 10.8.(2) Регламента, касающегося того, что формула изобретения по оспариваемому патенту должна быть полностью основана на описании.

Так, в независимом пункте формулы изобретения по оспариваемому патенту указано, что комплект оборудования включает один корпус, в то время как в описании к оспариваемому патенту приведены сведения о том, что данное устройство «содержит два корпуса». Однако, указание на наличие двух



корпусов не говорит о том, что нельзя разместить все оборудование в одном корпусе. Наличие противоречия между указанными признаками формулы и описания к оспариваемому патенту не приводит к невозможности осуществления изобретения по независимому пункту формулы указанного патента.

В независимом пункте формулы действительно отсутствуют сведения о ложементях для размещения (всех) элементов оборудования, перечисленного в этом пункте.

Однако, отсутствие в независимом пункте формулы изобретения по оспариваемому патенту указания на наличие ложементов под все перечисленное в формуле оборудование не свидетельствует о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию «промышленная применимость». Очевидно, что оборудование может быть размещено внутри корпуса и без использования ложементов, то есть без фиксации в корпусе, поскольку короб представляет собой, по существу, ящик с крышкой.

Кроме того, в независимом пункте формулы изобретения указано на наличие в комплекте ложементов для крепления «катушки с выводами, снабженными штекерами, маркированного и немаркированного магнитов, компаса», в то время как сведения о наличии этого оборудования отсутствуют.

Действительно, можно согласиться с доводом возражения о том, что в независимом пункте формулы изобретения по оспариваемому патенту не перечислены указанные выше элементы, размещаемые в ложементях.

Однако, из этого не следует, что изобретение по оспариваемому патенту не может быть воспроизведено в том виде, как оно описано в формуле или не выполняется его назначение. Комплект по оспариваемому патенту содержит оборудование, позволяющее показать физические явления. При этом очевидно, что в короб не может быть помещено столько оборудования, чтобы продемонстрировать все существующие в природе электромагнитные явления.

Как отмечалось выше, конкретный перечень демонстрируемых явлений природы определяет учебное заведение.

По мнению лица, подавшего возражение, «в примерах реализации изобретения по оспариваемому патенту, приведенных в описании отсутствуют сведения об использовании всего оборудования, перечисленного в независимом пункте формулы».

Следует согласиться с лицом, подавшим возражение, в том, что не все оборудование, перечисленное в независимом пункте формулы, задействовано в примерах реализации изобретения, приведенных в описании.

Однако, отсутствие в описании к оспариваемому патенту примеров, иллюстрирующих использование всего оборудования, перечисленного в независимом пункте формулы, не приводит к невозможности осуществления изобретения по независимому пункту формулы оспариваемого патента, поскольку для специалиста в данной области техники возможность применения перечисленного в независимом пункте формулы оборудования не вызовет каких-либо затруднений.

Вместе с тем, в указанных в описании примерах реализации изобретения по оспариваемому патенту упомянуто как оборудование, перечень которого приведен в формуле, например: магнит, катушка со штекерами, источник питания, реостат (переменный резистор) так и вспомогательные измерительные устройства (вольтметр и амперметр). Данные вспомогательные приборы не влияют на какие-либо характеристики электрических схем (сопротивление, силу тока, напряжение и электромагнитные составляющие поля, возникающего при протекании тока по катушке), собранных учащимися при помощи приборов и оборудования комплекта.

При этом включение в комплект данных вспомогательных устройств, имеющих значительные габариты и не подлежащих разборке, при том, что весь комплект должен быть размещен в коробе, нецелесообразно.

Следует согласиться с мнением лица, подавшего возражение, об отсутствии в описании к оспариваемому патенту сведений об «основании». В соответствии с формулой к оспариваемому патенту в комплект оборудования входят «основание, стержень, муфта, держатель для сбора штатива», которые предназначены для сборки штатива.

Однако, отсутствие в описании к оспариваемому патенту сведений об «основании» штатива не приводит к невозможности осуществления изобретения по независимому пункту формулы оспариваемого патента, поскольку для специалиста в данной области техники применение «основания» для штатива не вызовет каких-либо затруднений.

Таким образом, можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «промышленная применимость».

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.08.2016, патент Российской Федерации на изобретение №2499293 оставить в силе.**