

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) и Правилами подачи возражений, заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56 и зарегистрированными в Министерстве юстиции РФ 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ОАО «Муромский ремонтно-механический завод» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в палату по патентным спорам 07.07.2009, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение №2188972, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на изобретение №2188972 «Тяговая разборная цепь» выдан по заявке №2000122253/03 с приоритетом от 24.08.2000 на имя ЗАО «Смоленский автоагрегатный завод АМО ЗИЛ» (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой изобретения:

«1. Тяговая разборная цепь, включающая наружные и внутренние звенья, соединенные расположенными в просечках звеньев цепи вращающимися валиками, выполненными с двумя проточками на концах, в которых установлены наружные звенья цепи, отличающаяся тем, что внутренние звенья цепи также установлены в проточках валиков, расположенных с возможностью взаимодействия с зубьями звездочек, при этом соблюдается следующее условие:

$$C - t \geq (t + b)/2,$$

где C - длина звена;

t - шаг цепи;

b - ширина просечки в месте ввода валика при сборке.

2. Цепь по п. 1, отличающаяся тем, что наружные и внутренние звенья выполнены одинаковыми».

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам в

порядке, установленном пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием запатентованного изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость».

В возражении отмечено, что математическое неравенство $C - t \geq (t + b)/2$, указанное в формуле изобретения по оспариваемому патенту, не выполняется. К такому выводу лицо, подавшее возражение, пришло в результате проверки указанного неравенства путем подставления в него значений параметров C , t , b , взятых из описания изобретения по оспариваемому патенту. На основании этого лицо, подавшее возражение, считает, что изобретение по оспариваемому патенту не может быть реализовано. Так же в возражении указано, что для реализации технического решения математическое неравенство должно иметь противоположный знак : $C - t < (t + b)/2$ (такое математическое неравенство присуще формуле полезной модели по патенту РФ № 77373). Кроме того, в возражении отмечено, что геометрический параметр b в формуле изобретения по оспариваемому патенту определен как «ширина просечки в месте ввода валика при сборке», хотя по чертежу фиг. 1 таковым не является. Таким образом, по мнению лица, подавшего возражение, данный чертеж находится в противоречии с формулой изобретения, причем элемент на фиг. 1 обозначенный как « b » не является просечкой (см. Новый политехнический словарь под ред. А.Ю. Ишлинского, «Большая Российская энциклопедия», Москва, 2000 г., стр. 423 (далее - [1])).

Второй экземпляр материалов возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя.

В палату по патентным спорам 09.02.2010 поступил отзыв патентообладателя по мотивам возражения, в котором указано следующее.

Патентообладатель отмечает, что в описании изобретения по оспариваемому патенту допущена опечатка: неверно указан параметр цепи $C=124\text{мм}$ (должно быть: $C=125\text{мм}$). В этом случае неравенство, приведенное в

формуле изобретения по оспариваемому патенту, будет выполняться. При этом в отзыве указано, что «примером, изложенным в описании, не ограничивается объем правовой охраны, определяемый формулой изобретения». Патентообладатель отмечает, что просечка согласно описанию изобретения по оспариваемому патенту имеет ступенчатую форму, и валик при сборке вводится в центре прорези сложной конфигурации, при этом сложная прорезь в этом месте характеризуется несколькими геометрическими параметрами.

К отзыву патентообладателя приложены следующие материалы:

- Каталог Дорожные и специализированные машины, оборудование, агрегаты и запасные части. 2009-2010 ЗАО Смоленский автоагрегатный завод им. В.П. Отрохова АМО ЗИЛ (далее – [2]);
- эскиз тяговой разборной цепи (далее – [3]);
- чертеж МДК.133Г4-93 33 001 (далее – [4]).

Изучив материалы дела, и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты подачи заявки на изобретение, по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности упомянутого изобретения включает Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. N 3517-I (далее Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденными приказом Роспатента от 17.04.1998 №82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.09.1998 № 1612, с изменениями от 08.07.1999 (далее – Правила ИЗ), и Правила ППС.

Согласно пункту 4 статьи 3 Закона объем правовой охраны, предоставляемый патентом на изобретение, определяется его формулой.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретению

предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

Согласно подпункту (2) пункта 19.5.1 Правил ИЗ при установлении возможности использования изобретения в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности проверяется, содержат ли материалы заявки указание назначения заявленного объекта изобретения. Проверяется также, описаны ли в первичных материалах заявки средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в любом из пунктов формулы изобретения. При отсутствии таких сведений в материалах заявки допустимо, чтобы указанные 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.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 19.5.1 Правил ИЗ если установлено, что соблюдены все указанные требования, изобретение признается соответствующим условию промышленной применимости. При несоблюдении хотя бы одного из указанных требований делается вывод о несоответствии изобретения условию промышленной применимости.

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

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся соответствия изобретения по оспариваемому

патенту условию патентоспособности «промышленная применимость» показал следующее.

Можно согласиться с лицом, подавшим возражение, в том, что при подстановке в неравенство $C - t \geq (t + b)/2$ значений параметров C , t , b , упомянутых в описании, неравенство выполняться не будет. Однако это не свидетельствует о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость». Так, поменяв значение параметра $C=124$ мм, указанное в описании к оспариваемому патенту, на $C=125$ мм, указанное в отзыве патентообладателя на возражение, и подставив его в упомянутое неравенство, мы увидим, что оно выполняется.

Здесь необходимо отметить, что объем правовой охраны, предоставляемой патентом, определяется формулой изобретения (см. процитированный выше пункт 4 статьи 3 Закона). Таким образом, согласно формуле изобретения по оспариваемому патенту значения параметров тяговой разборной цепи должны выбираться таким образом, чтобы выполнялось указанное в формуле изобретения неравенство. При этом множество, из которого выбираются значения параметров, не ограничивается значениями, указанными в описании к оспариваемому патенту. А невыполнение данного математического неравенства свидетельствует лишь о том, что значения параметров, подставленные в него, не подходят для характеристики тяговой разборной цепи по оспариваемому патенту.

Также можно согласиться с доводом лица, подавшего возражение, в том, что элемент, обозначенный на чертеже фиг. 1 как «b» не является графической иллюстрацией признака: «ширина просечки в месте ввода валика», обозначенной в формуле изобретения по оспариваемому патенту как параметр «b». Однако тот факт что фиг. 1 не соответствует формуле изобретения по оспариваемому патенту, не может служить основанием для признания изобретения по указанному патенту условию патентоспособности

«промышленная применимость» (см. процитированные выше пункт 1 статьи 4 Закона и подпункт (2) пункта 19.5.1 Правил ИЗ).

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что материалы возражения не содержат доводов, позволяющих признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «промышленная применимость».

Что касается поступившего от лица, подавшего возражение, особого мнения, то его доводы по существу повторяют доводы, изложенные в возражении, которые были рассмотрены выше.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 07.07.2009, патент Российской Федерации на изобретение №2188972 оставить в силе.