

Приложение
к решению Федеральной службы по
интеллектуальной
собственности

**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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО “Учебное оборудование” (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 17.08.2016, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2499294, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2499294 на изобретение “Универсальная учебная модель для изучения электромагнитной индукции” выдан по заявке №2012143387/12 с приоритетом от 11.10.2012 на имя Поваляева О.А. (далее – патентообладатель).

Патент действует со следующей формулой:

“Универсальная учебная модель для изучения электромагнитной индукции, содержащая первичную и вторичную обмотки, сердечник, источник тока, амперметр, отличающаяся тем, что она дополнительно снабжена металлическим стержнем, миллиамперметром, соединительными проводами со штекерами на конце, катушкой-мотком, а сердечник выполнен составным из двух автономных элементов, каждый из которых выполнен в виде металлической пластины с закрепленным на ней вертикальным стержнем, одна из пластин закреплена на прямоугольной плате с электрогнездами, первичная обмотка выполнена в виде катушки-мотка,

закрепленной на свободном конце пластины, а вторичная катушка выполнена в виде автономной катушки-мотка, выводы которой снабжены штекерами, и установлена на вертикальный стержень закрепленной пластины, при этом вторая пластина с вертикальным стержнем является замыкающей и установлена стержнем в закрепленную катушку-моток, а свободным концом пластина взаимодействует с вертикальным стержнем закрепленной пластины, при этом выводы намоточного провода закрепленной катушки-мотка соединены с контактными лепестками электрогнезд, образованных в плате, которые соединительными проводами соединены либо с гнездами источника постоянного тока, либо с ключом, либо с источником переменного тока.”

Против выдачи данного патента, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованного изобретения условиям патентоспособности “промышленная применимость” и “изобретательский уровень”.

В возражении указано, что: “... в описании изобретения по оспариваемому патенту показано осуществление различных устройств, содержащих в различных сочетаниях отдельные признаки устройства, охарактеризованного в формуле изобретения, и не показано осуществление такого устройства, которому присущи все признаки, приведенные в формуле изобретения.” Кроме того, отмечено, что “... описание изобретения по оспариваемому патенту не содержит подтверждения того, что материалом стержня, охарактеризованным в формуле изобретения только общим понятием “металлический” могут быть любые металлы.”

В подтверждение довода о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности “изобретательский уровень” к возражению приложены следующие источники информации:

- интернет-распечатка с сайта <http://dic.academic.ru>, “Большой энциклопедический словарь”, 5 л. (далее – [1]);

– Дик Ю.И. и др. “Учебное оборудование для кабинетов физики общеобразовательных учреждений”, “Дрофа”, Москва, 2005, стр. 3, 8-11, 20-23, 42-43, 74-75, 84-85, 388-391 (далее – [2]).

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя. Отзыв по мотивам возражения на дату заседания коллегии не поступал.

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

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент (11.10.2012), 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 2009г., рег. № 13413 (далее – Регламент).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

В соответствии с пунктом 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.

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 пунктом 2 статьи 1354 Кодекса охраны интеллектуальных прав на изобретение предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения. Для толкования формулы изобретения могут использоваться описание и чертежи.

В соответствии с пунктом 10.7.4.2 Регламента в качестве аналога изобретения указывается средство того же назначения, известное из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения.

В соответствии с пунктом 10.7.4.5 Регламента в разделе “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. Для изобретения, сущность которого характеризуется с использованием признака, выраженного общим понятием, в частности представленного на уровне функционального обобщения, описывается средство для реализации такого признака или методы его получения, либо указывается на известность такого средства или методов его получения. Для изобретения, характеризующегося использованием неизвестного из уровня техники средства (устройства, вещества, штамма микроорганизма и т.д.), приводятся сведения, достаточные для получения этого средства.

В соответствии с подпунктом (6) пункта 10.8 Регламента признак может быть охарактеризован в формуле изобретения общим понятием (выражающим функцию, свойство и т.п.), охватывающим разные частные формы его реализации, если в описании приведены сведения, подтверждающие, что именно характеристики, содержащиеся в общем понятии, обеспечивают в совокупности с другими признаками получение указанного заявителем технического результата.

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.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 24.5.1 Регламента, если установлено, что соблюdenы 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.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 24.5.3 Регламента проверка

изобретательского уровня может быть выполнена по следующей схеме:

определение наиболее близкого аналога в соответствии с пунктом 10.7.4.2 Регламента;

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 рассматриваемого изобретения;

анализ уровня техники с целью 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 указанной выше 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.

Существо изобретения выражено в приведенной выше формуле, которую коллегия принимает к рассмотрению.

При анализе доводов лица, подавшего возражение, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности “промышленная применимость”, установлено следующее.

Необходимо подчеркнуть, что решение по оспариваемому патенту по существу представляет собой комплект (набор) элементов, предназначенных для проведения различных лабораторных работ по физике для изучения законов электромагнитной индукции и преобразованию переменного тока.

При этом, как отмечено в описании изобретения по оспариваемому патенту, “предложенная универсальная учебная модель позволяет провести

целый ряд опытов, как по электромагнетизму, так и по трансформации переменного тока.”

В отношении довода, касающегося того, что при проведении различных опытов для изучения электромагнитной индукции, раскрытых в описании изобретения по оспариваемому патенту (и на фиг.1 и 2), используются не все признаки формулы изобретения следует отметить, что, действительно, как указано в описании оспариваемого патента, “при проведении опыта по изучению свойств электромагнита, т.е. притягивания различных металлических предметов, используют схему на фиг.1”, “при проведении опытов по преобразованию переменного тока схему фиг.2”, “при проведении опытов по преобразованию переменного тока можно проводить опыты при расположении катушки-мотка 15 на вертикальном стержне закрепленной пластины (как показано пунктиром на фиг.2)”.

При этом, специалисту в данной области техники очевидно, каким образом и из каких элементов набора указанные схемы могут быть собраны.

Следует отметить, что неиспользование тех или иных элементов и сборочных единиц, перечисленных в формуле изобретения, не подтверждает того, что изобретение по оспариваемому патенту не может быть осуществлено.

В отношении довода, касающегося выполнения сердечника, необходимо отметить следующее.

Действительно, на основании представленной в формуле формулировки признаков можно допустить, что в устройстве по оспариваемому патенту имеется один сердечник, “выполненный составным из двух автономных элементов, каждый из которых выполнен в виде металлической пластины с закрепленным на ней вертикальным стержнем”.

При этом, из описания и из фигур 1, 2 изобретения ясно, что в универсальной учебной модели для изучения электромагнитной индукции по оспариваемому патенту для различных опытов используется либо один из

двух автономных элементов сердечника, либо сразу оба (в варианте устройства, изображенного на фиг.1 и предназначенного для изучения свойств электромагнита используется один элемент сердечника – “незамкнутый контур сердечника”; в вариантах устройства, изображенного на фиг.2 и предназначенного для опытов по преобразованию переменного тока, используются два элемента – контур сердечника может быть или “незамкнутым” или “замкнутым”).

Что касается признака формулы “металлический стержень”, выраженного общим понятием, то целесообразно отметить, что данное понятие широко известно. Специалисту в данной области техники очевидно, какие материалы являются металлами. При этом, в возражении не приведены сведения о каком-либо металле, использование которого невозможно в изобретении по оспариваемому патенту (использование стержня из какого-либо металла, не являющегося ферромагнетиком, не приведет к неработоспособности учебной модели по оспариваемому патенту).

Следовательно, в возражении отсутствуют доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности “промышленная применимость”.

При анализе доводов лица, подавшего возражение, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности “изобретательский уровень”, установлено следующее.

В источнике информации [2] раскрыты различные схемы, предназначенные для проведения лабораторных работ по физике для изучения разнообразных электромагнитных явлений.

На стр. 84-85 источника информации [2] раскрыт “Электромагнит разборный с деталями”, предназначенный для исследования разнообразных электромагнитных явлений, в частности, “следующих лабораторных работ: исследование магнитного поля катушки с током; сборка электромагнита и испытание его действия; конструирование электромагнитного реле;

исследование явлений электромагнитной индукции; конструирование и испытание электромеханического автоколебательного генератора; сборка модели трансформатора; исследование электрических сетей переменного тока с индуктивностью”.

Таким образом, раскрыты на стр. 84-85 источника информации [2] электромагнит является универсальной учебной моделью для изучения электромагнитной индукции, т.е. средством того же назначения, что и устройство по оспариваемому патенту.

Из источника информации [2] (стр. 84-85) известна универсальная (может использоваться при проведении различных лабораторных работ) учебная модель для изучения электромагнитной индукции, включающая следующие признаки устройства по оспариваемому патенту:

- наличие первичной обмотки;
- наличие вторичной обмотки;
- наличие сердечника;
- первичная обмотка выполнена в виде катушки-мотка;
- вторичная катушка выполнена в виде катушки-мотка;

Из источника информации [2] (стр. 42-43) известно использование источника тока при проведении лабораторных работ по электродинамике.

Из источника информации [2] (стр. 389) известно использование амперметра при проведении лабораторных работ.

Из источника информации [2] (стр. 391) известно использование миллиамперметра при проведении лабораторных работ.

Из источника информации [2] (стр. 74-75, фиг. 1.46) известно использование соединительных проводов со штекерами на конце при проведении лабораторных работ.

Из источника информации [2] (стр. 85, фиг. 1.58) известно использование сердечника, выполненного составным из двух автономных элементов, каждый из которых выполнен в виде металлической пластины с

закрепленным на ней вертикальным стержнем, одна из пластин закреплена на прямоугольной плате с электрогнездами, первичная обмотка выполнена в виде катушки-мотка, закрепленной на свободном конце пластины. Вторая пластина с вертикальным стержнем является замыкающей и установлена стержнем в закрепленную катушку-моток, а свободным концом пластина взаимодействует с вертикальным стержнем закрепленной пластины. Выводы намоточного провода закрепленной катушки-мотка соединены с контактными лепестками электрогнезд, образованных в плате.

При этом, из представленного в возражении источника информации [2] не известны следующие признаки набора по оспариваемому патенту:

- наличие дополнительного металлического стержня;
- наличие дополнительной катушки-мотка;
- вторичная обмотка установлена на вертикальный стержень закрепленной пластины (на вертикальном стержне закрепленной пластины электромагнита лабораторного (фиг. 1.58) отсутствует какая-либо обмотка);
- выводы вторичной катушки снабжены штекерами;
- электрогнезда соединительными проводами соединены либо с гнездами источника постоянного тока, либо с ключом, либо с источником переменного тока (в решении, раскрытом на стр. 85 источника информации [2], указано только на наличие клемм для подключения источника тока).

Следовательно, в возражении отсутствуют доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности “изобретательский уровень”.

Что касается обращения, поступившего 31.01.2017, то здесь необходимо подчеркнуть следующее.

Действительно, на заседании коллегии 25.11.2016 патентообладателю было предложено скорректировать формулу изобретения путем исключения признаков “универсальная”, “соединены либо с гнездами источника постоянного тока, либо с ключом” (по мнению коллегии, соединение с

источником постоянного тока, либо с ключом приводит к отсутствию в устройстве по оспариваемому патенту явления электромагнитной индукции, т.е. к отсутствию реализации назначения). При этом, коллегией были ошибочно истолкованы доводы лица, подавшего возражение, касающиеся несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности “промышленная применимость”.

На заседании коллегии 25.01.2017 патентообладателем была представлена скорректированная формула (вышеуказанные признаки были исключены). По просьбе лица, подавшего возражение, патентообладатель представил ему экземпляр скорректированной формулы для ознакомления.

Однако, повторный анализ доводов возражения показал, что в нем не содержится довода, касающегося невозможности реализации назначения изобретения по оспариваемому патенту в случае соединения выводов намоточного провода закрепленной катушки-мотка с контактными лепестками образованных в плате электрогнезд, которые соединительными проводами соединены либо с гнездами источника постоянного тока, либо с ключом.

Таким образом, данный довод не мог быть принят во внимание при рассмотрении возражения против выдачи патента (пункт 4.8 Правил ППС).

Поскольку было установлено, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать патент недействительным, оснований для корректировки формулы изобретения не имелось (пункт 4.9 Правил ППС).

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.08.2016, патент Российской Федерации на изобретение № 2499294 оставить в силе.