

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 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 пособие» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 28.07.2016, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2500038, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2500038 на изобретение «Учебный прибор для изучения законов электромагнитной индукции» выдан по заявке №2012143388/12 с приоритетом от 11.10.2012 на имя Поваляева О.А. (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Учебный прибор для изучения законов электромагнитной индукции, включающий маятник и магнит, отличающийся тем, что он дополнительно снабжен штативом, немаркированным магнитом, компасом, подставкой для магнитов, вольтметром, амперметром, миллиамперметром, источником питания учебным ВУ-4, соединительными проводами, концы которых снабжены штекерами,

ключом, ползуном, выполненным в виде стержня, изготовленного из немагнитного материала, на одном конце которого закреплен набор магнитов, а на другом ограничительная шайба, и направляющей для ползуна, выполненной в виде магнитопроводящей полиэтиленовой прозрачной трубки с ограничителями, причем маятник выполнен в виде катушки-мотка, а намоточный провод снабжен маркером направления намотки, концы намоточного провода соединены с удлинительными проводами, свободные концы которых снабжены штекерами, а сами удлинительные провода проходят внутри трубчатого стержня, выполненного из немагнитного материала, один конец которого соединен с катушкой, а свободный конец снабжен подвесным отверстием.

2. Учебный прибор для изучения законов электромагнитной индукции по п. 1, отличающийся тем, что подставка для магнитов выполнена в виде [-образной скобы, на верхней горизонтальной полке которой закреплен магнит.

3. Учебный прибор для изучения законов электромагнитной индукции по п. 1, отличающийся тем, что продольная ось подвесного отверстия стержня перпендикулярна продольной оси катушки-мотка».

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

В возражении указано, что: «в описании изобретения по оспариваемому патенту отсутствует подтверждение возможности осуществления изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте формулы, а также возможности реализации назначения изобретения в случае его осуществления по независимому пункту формулы». При этом лицо, подавшее возражение, отмечает, что приведенные в описании

к оспариваемому патенту примеры осуществления изобретения не содержат всех признаков, указанных в независимом пункте формулы.

В возражении также отмечено, что материал, из которого выполнен стержень ползуна и трубчатый стержень катушки, охарактеризованы общим понятием «немагнитный». В описании к оспариваемому патенту не содержится сведений о средствах для реализации признака, выраженного упомянутым понятием. Кроме того, в независимом пункте формулы содержится признак, выраженный понятием «немагнитопроводящая», применяемым только для характеристики трубки из немагнитного материала полиэтилена...», которое «...не является термином, используемым в научной и технической литературе, а его содержание не раскрывается в описании изобретения...».

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

Федеральной службой по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) было принято решение от 29.12.2016: «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.07.2016, патент Российской Федерации на изобретение № 2500038 оставить в силе».

В данном решении указано, что в возражении отсутствуют доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость».

Не согласившись с решением Роспатента от 30.09.2016 патентообладатель, обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании упомянутого решения Роспатента недействительным. Суд по интеллектуальным правам своим решением от 20.07.2017 по делу № СИП-96/2017 признал решение Роспатента от 29.12.2016 недействительным.

Как следует из решения Суда по интеллектуальным правам, при анализе доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», Роспатент не принял во внимание внесенные патентообладателем в оспариваемый патент изменения. Данные изменения касались исправления очевидной технической ошибки, заключающейся в неправильном указании материала из которого выполнена направляющая для ползуна (вместо «немагнитопроводящей» правильно следует читать «магнитопроводящей»). Указанные изменения были внесены в формулу, описание и реферат изобретения по оспариваемому патенту до даты принятия Роспатентом решения от 29.12.2016.

При изложенных обстоятельствах суд пришел к выводу о том, что «проверка соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость» осуществлена административным органом в отношении несуществующей формулы изобретения, поскольку на момент принятия Роспатентом решения от 29.12.2016 правовая охрана патенту была предоставлена с иной формулой, нежели чем изложена в оспариваемом ненормативном акте».

Решением от 20.07.2017 Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение ООО «Учебное оборудование».

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

С учетом даты подачи заявки (11.10.2012) правовая база для оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности включает Кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее - 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 (утвержден приказом Министерством образования и науки РФ от 29 октября 2008 г. №327, зарегистрировано в Минюсте РФ 20 февраля 2009 г., рег.№13413, опубликовано в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 25 мая 2009 г. №21 (далее – Регламент ИЗ).

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 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.

Согласно подпункту 2 пункта 24.5.1 Регламента ИЗ при установлении возможности использования изобретения в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности, проверяется, указано ли назначение изобретения в описании, содержавшемся 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 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.

Согласно пункту 10.7.4.5. Регламента ИЗ в этом разделе показывается, как может быть осуществлено изобретение с реализацией указанного заявителем назначения, предпочтительно, путем приведения примеров. Если способ получения соединения характеризуется использованием средств, известных до даты приоритета изобретения, то достаточно раскрыть эти средства таким образом, чтобы можно было осуществить изобретение.

Согласно подпункту 2 пункта 10.8. Регламента ИЗ формула изобретения должны быть полностью основана на описании.

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

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», показал следующее.

В возражении указано, что приведенные в описании к оспариваемому патенту примеры осуществления изобретения не содержат всех признаков, указанных в независимом пункте формулы. В этой связи, по мнению лица, подавшего возражение, в описании изобретения по оспариваемому патенту отсутствует подтверждение возможности осуществления изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте формулы, а также возможности реализации назначения изобретения.

Из содержания подпункта 2 пункта 24.5.1 Регламента ИЗ следует, что средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения, могут быть указаны в описании, на чертежах, а также в формуле изобретения, содержащихся в заявке на дату ее подачи.

В описании к оспариваемому патенту (в разделе сущность изобретения) раскрыты все признаки учебного прибора, которые приведены в формуле изобретения по оспариваемому патенту (в том числе указывается на наличие в приборе магнита, немаркированного магнита и набора магнитов) (см. абз. 8 на с.2 и абз.1 на с.3). Следовательно, формула изобретения по оспариваемому патенту полностью основана на описании, то есть соблюдено требование подпункта 2 пункта 10.8 Регламента ИЗ. Таким образом, в описании к оспариваемому патенту указаны средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения.

Что касается приведенных в описании к оспариваемому патенту примеров, то следует отметить следующее.

Примеры касаются описания проведения двух экспериментов по изучению законов электромагнитной индукции, схемы которых показаны на фиг.1 и фиг.2. При этом действительно, в каждом из примеров использованы не все признаки, перечисленные в независимом пункте формулы. Так, в опыте, показанном на фиг. 1 не говорится об использовании, в частности, ползуна, направляющей для ползуна, а в опыте, показанном на фиг. 2 – маятника, компаса, немаркированного магнита.

Вместе с тем в описании к оспариваемому патенту указано, что изобретение направлено на создание «универсального учебного прибора, позволяющего расширить количество демонстрируемых экспериментов для исследования постоянных магнитов, магнитного действия электрического тока и явления электромагнитной индукции, а также изучения взаимодействия катушки с током и постоянным магнитом».

Следовательно, назначением изобретения по оспариваемому патенту является универсальный учебный прибор для проведения экспериментов по изучению законов электромагнитной индукции.

Для реализации данного назначения, согласно формуле изобретения, учебный прибор характеризуется, в том числе, наличием функционально самостоятельных элементов (комплектующих), таких как магнит, компас, вольтметр, немаркированный магнит, амперметр, миллиамперметр, соединительные провода и т.п. В формуле изобретения какие либо конкретные связи между упомянутыми элементами не определены, и является очевидным, что для демонстрации того или иного опыта данные элементы могут быть собраны в различные схемы в различной комбинации (в том числе так, как это показано на фиг. 1 и 2).

Поэтому неиспользование в конкретном опыте тех или иных элементов учебного прибора (его комплектующих), перечисленных в формуле изобретения, вопреки мнению лица, подавшего возражение, не подтверждает того, что изобретение по оспариваемому патенту не будет реализовывать свое назначение.

В отношении признака формулы изобретения “немагнитный материал”, используемого для характеристики материала стержня ползуна и трубчатого стержня, необходимо отметить, что данное понятие широко известно из уровня техники: «немагнитные материалы – пара-, диа- и слабоферромагнитные материалы. К немагнитным материалам относятся: большинство металлов сплавов (в т.ч. аустенитные стали и некоторые специальные чугуны), а также полимеры, стекло, дерево и многие другие материалы. Из немагнитных материалов изготавливают корпуса машин и судов, детали часовых механизмов, коробки компасов и измерительных приборов, оборудование подводных лодок, распределительные щиты и другие изделия» (см. «Политехнический словарь», под ред. Ишлинского А.Ю., Москва, “Советская энциклопедия”, 1989, стр. 329). Таким образом, специалисту в данной области техники очевидно, из каких конкретных материалов могут быть изготовлены упомянутые элементы учебного прибора по оспариваемому патенту. Следует отметить, что в возражении не

приведены сведения о каком-либо немагнитном материале, использование которого невозможно в изобретении по оспариваемому патенту.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что соблюдены все требования пункта 24.5.1.(2) Регламента ИЗ.

Что касается признака формулы «немагнитопроводящая» (направляющая для ползуна), то следует указать, что данный признак отсутствует в уточненной патентообладателем формуле изобретения, которая в соответствии с упомянутым выше решением Суда по интеллектуальным правам была рассмотрена в настоящем заключении.

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

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.07.2016, патент Российской Федерации на изобретение №2500038 оставить в силе.