

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной
собственности

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 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 на имя Поваляева О.А. (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

“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 изготовлено 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 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...”

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя, который в своем отзыве по мотивам возражения, представленном на заседании коллегии 08.11.2016, отметил, что “... в независимый пункт формулы включены признаки комплекта оборудования, обеспечивающих проведение широкого круга опытов-заданий по электромагнитным явлениям. Данное устройство комплекта для изучения законов по курсу физики электромагнитные явления, в соответствии с техническим решением, охарактеризованным в патенте № 2499293, нашло широкое применение в учебном процессе, он изготавливается и поставляется в учебные заведения.”

Федеральной службой по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) было принято решение от 27.02.2017: “отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.08.2016, патент Российской Федерации на изобретение № 2499293 оставить в силе”.

В данном решении указано, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать изобретение по оспариваемому патенту

несоответствующим условию патентоспособности “промышленная применимость”.

Не согласившись с решением Роспатента от 27.02.2017 лицо, подавшее возражение, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании упомянутого решения Роспатента недействительным. Суд по интеллектуальным правам своим решением от 27.06.2017 по делу № СИП-176/2017 признал решение Роспатента от 27.02.2017 недействительным.

Как следует из решения Суда по интеллектуальным правам, суд признает правильным довод лица, подавшего возражение “о том, что родовое понятие, содержащееся в независимом пункте формулы, прямо указывает на то, что изобретение по оспариваемому патенту является “устройством”. В то же время Роспатент при рассмотрении возражения... апеллирует к понятию “комплект оборудования”, не раскрывая, каким образом это понятие соотносится с понятием “устройство”...” По мнению суда “данные выводы Роспатента не соотносятся с характеристикой технического результата изобретения, приведенного в его описании, а именно: “это создание эргономично-законченного комплекта для проверки экспериментальных умений учащихся, это удобство в эксплуатации, сокращение неэффективных затрат времени на подготовительные и заключительные этапы работ в условиях жестко фиксированного времени аттестации, улучшение контроля комплектности приборов и оборудования при визуальном осмотре, обеспечение компактности при складировании и хранении устройств и обеспечение простоты в изготовлении”, который может быть достигнут только при осуществлении особого устройства комплекта оборудования.”

Так же, по мнению суда, “Роспатент никак не мотивировал, почему... несоответствия в независимом пункте формулы изобретения по оспариваемому патенту и описанию к оспариваемому патенту не влияют на условия осуществимости изобретения...”

Кроме того, “в решении Роспатента отсутствует указание на то, что в

описании к оспариваемому патенту изложены сведения, в дополнение к примерам, изложенным в описании, достаточные для того, чтобы позволить специалисту в области техники, используя свои общие знания, осуществить изобретение во всем заявленном объеме без особого затруднения и без изобретательской деятельности.”

Исходя из этого, по мнению суда, “оспариваемое решение Роспатента противоречит закону и иным нормативным правовым актам, нарушает права и законные интересы заявителя, в связи с чем подлежит признанию недействительным.”

Решением от 27.06.2017 Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение ООО “Учебное оборудование”.

Не согласившись с принятым решением, Роспатент обратился в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просил решение от 27.06.2017 отменить и принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении требований ООО “Учебное оборудование”.

Решением президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.10.2017, решение Суда по интеллектуальным правам от 27.06.2017 оставлено без изменения, кассационная жалоба – без удовлетворения.

При этом, президиум Суда по интеллектуальным правам согласился с доводами, приведенными в кассационной жалобе, касающимися неправомерности указания судом первой инстанции на рассмотрение Роспатентом спорного изобретения именно как “устройства”, а не “Устройства комплекта оборудования по курсу физики “Электромагнитные явления”. По мнению президиума, вывод суда первой инстанции в данной части недостаточно мотивирован.

Однако, по мнению президиума, “названный вывод суда первой инстанции не является основанием для отмены оспариваемого судебного акта, поскольку не привел к принятию неправильного судебного акта, как следствие, не может быть признан существенным нарушением судом норм материального

и процессуального права, повлиявшим на исход дела, и не является достаточным основанием для пересмотра судебного акта в кассационном порядке.”

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).

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.

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.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 10.8. Регламента формула изобретения должна быть полностью основана на описании, т.е. характеризующееся ею изобретение должно быть раскрыто в описании, а определяемый формулой изобретения объем правовой охраны должен быть подтвержден описанием.

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 (пункт 10.7.4.5 Регламента), а также устанавливается, являются ли приведенные примеры достаточными, чтобы вывод о соблюдении указанного требования распространялся на разные частные формы реализации признака, охватываемые понятием, приведенным в формуле изобретения.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 24.5.1 Регламента 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.

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

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 в случае его осуществления по независимому пункту формулы в связи с тем, что приведенные в описании к оспариваемому патенту примеры не содержат всех признаков, указанных в независимом пункте формулы.

Следует отметить, что 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 устройства комплекта оборудования по курсу физики “Электромагнитные явления”, которые приведены в формуле изобретения по оспариваемому патенту (в том числе указывается на наличие одного корпуса, основания, ложементов для размещения катушки с выводами, магнитов, компаса) (см. стр. 2-4 описания). При этом, некоторое несоответствие присутствует только между различными разделами описания – в одном месте

есть сведения о наличии одного корпуса, в другом двух (называемых также контейнер №1, контейнер №2).

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.

В отношении довода, касающегося того, что в независимом пункте формулы по оспариваемому патенту указано на наличие ложементов для размещения катушки с выводами, магнитов и компаса, а не самих перечисленных приборов, необходимо подчеркнуть следующее.

Действительно, можно согласиться с тем, что данные признаки формулы сформулированы не совсем некорректно. Указание в формуле изобретения, раскрывающей устройство комплекта, на то, что “корпус снабжен ложементами для размещения катушки... магнитов, компаса” можно трактовать двояко (что указанные элементы размещены в ложементах или что их там нет).

Вместе с тем (с учетом описания) можно сделать вывод о том, что перечисленные катушка и магниты присутствуют в составе устройства комплекта. Что касается компаса, то его наличие или отсутствие не свидетельствует о том, что устройство комплекта по оспариваемому патенту нельзя осуществить.

Отсутствие в формуле изобретения признаков, касающихся наличия в корпусе ложементов для размещения остального перечисленного оборудования также не свидетельствует о том, что данный корпус нельзя выполнить таким образом (остальное оборудование возможно, например, разместить внутри корпуса без ложементов).

Таким образом, отсутствие в формуле вышеуказанных признаков (катушки с выводами, магнитов, компаса, а также ложементов для остального

оборудования) не свидетельствует о том, что изобретение по оспариваемому патенту нельзя осуществить, а также о невозможности реализации указанного назначения.

Что касается приведенных в описании к оспариваемому патенту примеров, то необходимо подчеркнуть следующее.

Примеры касаются описания проведения четырех заданий для учащихся по изучению электромагнитных явлений. При этом действительно, в каждом из примеров использованы не все признаки, перечисленные в независимом пункте формулы.

Вместе с тем в описании к оспариваемому патенту указано, что изобретение направлено на создание “эргономичного законченного учебного комплекта для проверки экспериментальных умений учащихся по составлению электросхем, проведению исследований по электромагнетизму и умению определить необходимые правильные параметры, сопоставить их и сделать необходимый вывод, который позволил бы проводить весь комплекс экспериментальных заданий по разделу физики “Электромагнитные явления” в объеме школьного курса.”

Следовательно, назначением изобретения по оспариваемому патенту является устройство комплекта оборудования по курсу физики “Электромагнитные явления”.

Для реализации данного назначения, согласно формуле изобретения, устройство комплекта включает, в том числе, функционально самостоятельные элементы (комплектующие), такие как источник питания, набор соединительных проводов, стержень, муфта и т.п. В формуле изобретения какие либо конкретные связи между упомянутыми элементами не определены, и является очевидным, что для проведения того или иного опыта данные элементы могут быть собраны в различные схемы в различной комбинации.

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

Таким образом, в описании к оспариваемому патенту изложены сведения, “достаточные для того, чтобы позволить специалисту в области техники... осуществить изобретение...”

Следовательно, можно сделать вывод о том, что соблюдены все требования пункта 24.5.1.(2) Регламента.

Что касается раскрытия или нераскрытия в описании к оспариваемому патенту достижения технического результата, то данные обстоятельства не относятся к тем, которые, в соответствии с положениями подпунктов (2) и (3) пункта 24.5.1 Регламента, могут служить основанием для вывода о несоответствии изобретения условию “промышленная применимость”. В этой связи указанные обстоятельства не имеют правового значения для разрешения вопроса о соответствии или несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности “промышленная применимость”.

Исходя из изложенного, 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 24.08.2016, патент Российской Федерации на изобретение №2499293 оставить в силе.