

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 01.01.2008 Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №231-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» (далее - Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454 (далее - Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «БЕНЕФИТ» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 27.09.2021, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2264890, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на изобретение № 2264890 «Шпиндельное устройство» выдан по заявке № 2004120746 с приоритетом от 08.07.2004. Обладателем исключительного права является ООО «РОСТОК» (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«Шпиндельное устройство для металлорежущих станков, например, горизонтально-расточных, с инструментальным шпинделем, размещенным в полом шпинделе, отличающееся тем, что инструментальный шпиндель выполнен в виде двуплечего рычага, одно плечо которого несет режущий

инструмент, а на конце второго установлена ось, взаимодействующая с наклонным по отношению к оси полого шпинделя пазом, причем наклонный паз выполнен на тяге, кинематически связанной с приводом ее осевого перемещения, а ось качания инструментального шпинделя установлена вблизи торца полого шпинделя».

Против выдачи данного патента было подано возражение, мотивированное несоответствием изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», предусмотренному пунктом 1 статьи 4 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-I, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" от 07.02.2003 № 22 – ФЗ (далее – Закон).

Лицо, подавшее возражение, отмечает, что в описании изобретения по оспариваемому патенту не содержится сведений, подтверждающих реализацию назначения изобретения в случае его осуществления.

В возражении также приводятся доводы о невозможности однозначно идентифицировать признаки формулы изобретения по оспариваемому патенту, характеризующие, что «инструментальный шпиндель выполнен в виде двуплечего рычага, одно плечо которого несет режущий инструмент, а на конце второго установлена ось, взаимодействующая с наклонным по отношению к оси полого шпинделя пазом, причем наклонный паз выполнен на тяге, кинематически связанной с приводом ее осевого перемещения, а ось качания инструментального шпинделя установлена вблизи торца полого шпинделя», в связи с чем, отсутствует подтверждение возможности осуществления изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения.

На основании представленных в возражении доводов лицо, подавшее

возражение, указывает, что отсутствие перечисленных выше сведений не позволяет установить возможность осуществления изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения. Таким образом, в документах заявки, представленных на дату ее подачи, не приведены средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения.

Патентообладатель, в установленном пунктом 21 Правил ППС порядке ознакомленный с материалами возражения, представил 11.11.2021 отзыв по мотивам возражения, доводы которого заключаются в следующем.

Патентообладатель указывает, что приведенные в возражении доводы о назначении изобретения по оспариваемому патенту являются необоснованными ввиду некорректного определения назначения.

Патентообладатель, со ссылкой на описание и чертежи, также указывает на раскрытие сведений, описывающих средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения по оспариваемому патенту.

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

С учетом даты подачи заявки (08.07.2004), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности изобретения по указанному патенту включает указанный выше Закон, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ИЗ).

В соответствии с пунктом 4 статьи 3 Закона, объем правовой охраны, предоставляемой патентом на изобретение или полезную модель, определяется

их формулой. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

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, 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), а в случае испрашивания приоритета, более раннего, чем дата подачи - также в документах, послуживших основанием для испрашивания такого приоритета. Кроме того, проверяется приведены ли в описании, содержащемся в заявке, и в указанных документах 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.

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.

В соответствии с пунктом 3.2.4.5 Правил ИЗ, 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.

Техническому решению по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в вышеприведенной формуле.

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

Назначение изобретения по оспариваемому патенту отражено в родовом понятии формулы - «Шпиндельное устройство для металлорежущих станков».

Согласно материалам оспариваемого патента шпиндельное устройство по оспариваемому патенту выполнено в виде двуплечего рычага, одно плечо которого несет режущий инструмент, а на конце второго установлена ось, взаимодействующая с наклонным по отношению к оси полого шпинделя пазом, причем наклонный паз выполнен на тяге, кинематически связанной с приводом ее осевого перемещения, а ось качания инструментального шпинделя установлена вблизи торца полого шпинделя, т.е. описание и формула

оспариваемого патента содержат сведения о средствах, достаточных для осуществления изобретения и достижения указанного выше назначения.

Кроме того, в описании оспариваемого патента указано, что данное устройство может быть применено в изделии, ранее известном из уровня техники (станок колесорасточной модели КРС 2791).

В отношении довода лица, подавшего возражение, о невозможности однозначно идентифицировать признак формулы оспариваемого патента «ось качания инструментального шпинделя установлена вблизи торца полого шпинделя», а также «наклонный паз», необходимо отметить следующее.

В соответствии с процитированным выше пунктом 4 статьи 3 Закона, для толкования формулы изобретения могут использоваться описание и чертежи.

На стр.4 строки 21-25 описания к оспариваемому патенту указано, что тяга 23, кинематически связанная с приводом 27 ее возвратно-поступательного перемещения, несет паз, образованный закрепленными на ней двумя клиньями 24 и 25, а также на фиг.1 изображено устройство, на котором видно, что вышеупомянутый паз образован наклонными поверхностями клиньев 24 и 25, следовательно, данные сведения раскрывают признак «...наклонный по отношению к оси полого шпинделя паз, выполненный на тяге, кинематически связанной с приводом ее осевого перемещения».

Следует также отметить, что на стр.4 строки 5-8 описания и фиг.1-3 к оспариваемому патенту раскрыты сведения касающиеся того, что инструментальный шпиндель, работая как рычаг, поворачивается вокруг оси 9, смещая левый конец инструментального шпинделя в вертикальной плоскости и обеспечивая таким образом радиальную подачу расточного блока 10. Таким образом, ось 9 является осью качания инструментального шпинделя 6. Следовательно, данные сведения раскрывают признак «...ось качания инструментального шпинделя установлена вблизи торца полого шпинделя...».

В отношении доводов возражения об отсутствии раскрытия сведений, характеризующих признаки «...инструментальный шпиндель выполнен в виде

двуплечего рычага, одно плечо которого несет режущий инструмент...на конце второго установлена ось, взаимодействующая с наклонным по отношению к оси полого шпинделя пазом...», необходимо отметить следующее.

На стр.4 строки 5-20 описания и фиг.1-5 к оспариваемому патенту раскрыты сведения, касающиеся того, что инструментальный шпиндель 6, работает как рычаг, которые свидетельствуют о том, что он является двуплечим рычагом, одно плечо которого несет инструментальный блок 10, а на конце второго установлена ось 20, взаимодействующая с наклонным по отношению к оси полого шпинделя 1 пазом, образованным клиньями 24 и 25.

Следовательно, данные сведения раскрывают признаки «...инструментальный шпиндель выполнен в виде двуплечего рычага, одно плечо которого несет режущий инструмент...на конце второго установлена ось, взаимодействующая с наклонным по отношению к оси полого шпинделя пазом...».

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в материалах оспариваемого патента раскрыты средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте формулы изобретения.

В соответствии с изложенным, можно сделать вывод о том, что представленное возражение не содержит доводов, позволяющих признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «промышленная применимость».

Таким образом, можно констатировать, что в возражении не содержатся доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «промышленная применимость».

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.09.2021, патент Российской Федерации на изобретение №2264890 оставить в силе.