

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 2 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Пospelова А.Л. (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 02.02.2010, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента на изобретение от 16.11.2009 по заявке №2005110521/02, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Способ обрезки боковой поверхности головок заготовок стержневых изделий», совокупность признаков которого изложена в формуле изобретения, скорректированной заявителем, и представленной в Роспатент 01.10.2009, в следующей редакции:

«1. Способ обрезки боковой поверхности головок заготовок стержневых изделий, включающий обрезку головки с опорой заготовки на инструмент, отличающийся тем, что, при обрезке, опору заготовки на инструмент производят, по меньшей мере, на части ее поверхности, которая при эксплуатации изделия не является рабочей опорной поверхностью.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что часть поверхности заготовки изделия, которая при эксплуатации изделия не является рабочей опорной поверхностью, окончательно формируют усилием обрезки».

Данная формула изобретения была принята к рассмотрению при экспертизе заявки по существу.

По результатам рассмотрения принято решение об отказе в выдаче патента в связи с несоответствием заявленного изобретения условию патентоспособности «новизна».

Этот вывод мотивирован тем, что совокупность признаков, представленная заявителем в формуле изобретения, известна из патентного документа РФ №2083314, опубл. 10.07.1997 (далее - [1]). Для сведения в решении Роспатента приведена ссылка на Справочно-методическое пособие,

Основы конструирования ОРЛОВ И.И., «Машиностроение», Москва 1977 г., книга 3 с.с. 18-23, рис. 30 (далее – [2]).

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, и в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал возражение в палату по патентным спорам.

В возражении отмечено, что из источника информации [1] не известен признак формулы заявленного изобретения «опору заготовки на инструмент производят, по меньшей мере, на части поверхности, которая при эксплуатации изделия не является рабочей опорной поверхностью». Заявитель не согласен с тем, что «опорная поверхность головки», известная из источника информации [1], «это и есть именно рабочая опорная поверхность, а поверхность конца стержня в этом случае не является опорной рабочей поверхностью». По мнению заявителя, поверхность конца стержня также может являться опорной рабочей поверхностью.

В подтверждение данных доводов в возражении представлены следующие источники информации:

- ВАСИЛЬЕВ С.П. Производство крепежных изделий «Металлургия», Москва 1981 г., стр. 63, рис. 38 (далее – [3]);

- НАВРОЦКИЙ Г.А. Ковка и штамповка Справочник Холодная объемная штамповка «Машиностроение», Москва 1987 г., 48, 49, 53, 62, 63рис. 11, 15, 23 (далее – [4]);

- ГОСТ 1759.1-82 стр. 4, 5 (далее – [5]).

При этом в возражении приведена скорректированная формула изобретения в следующей редакции:

«1. Способ обрезки боковой поверхности головок заготовок стержневых изделий, включающий обрезку головки с опорой заготовки на инструмент, отличающийся тем, что, при обрезке, опору заготовки на инструмент производят, по меньшей мере, на части ее поверхности, которая при эксплуатации изделия не является рабочей опорной поверхностью.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что часть поверхности заготовки изделия, которая при эксплуатации изделия не является рабочей опорной поверхностью, окончательно формируют усилием обрезки».

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, необидительными.

С учетом даты поступления заявки правовая база для оценки охраноспособности заявленного изобретения включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1, 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), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденными 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) и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно подпункту (1) пункта 3.3.1 Правил ИЗ, формула изобретения предназначается для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

В соответствии с подпунктом (4) пункта 19.5.2 Правил ИЗ, изобретение не признается соответствующим условию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения.

Существо заявленного изобретения выражено в приведенной выше формуле, которую коллегия палаты по патентным спорам принимает к рассмотрению.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента, и доводов возражения, касающихся оценки соответствия предложенного изобретения условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Из источника информации [1] известен способ обрезки боковой поверхности головок заготовок стержневых изделий, включающий обрезку головки с опорой заготовки на инструмент, при этом опору заготовки на инструмент производят на торец стержня.

Что касается признака «опору заготовки на инструмент производят, по меньшей мере, на части ее поверхности, которая при эксплуатации изделия не является рабочей опорной поверхностью», то он представлен в формуле в общем виде, т.е. конкретное местоположение указанных поверхностей не определено.

При этом из уровня техники известно, что у болта различные поверхности могут быть опорными, а какая из поверхностей будет опорной, зависит от функции, выполняемой болтом.

Согласно патентному документу [1], из вышеуказанной заготовки изготавливают болты.

Из справочной литературы известно, что поверхность торца стержня болта при его эксплуатации не является рабочей опорной поверхностью (см. справочно-методическое пособие [2]). Таким образом, поверхность торца стержня болта является частным случаем «поверхности, которая при эксплуатации изделия не является рабочей опорной поверхностью».

При этом можно согласиться с заявителем в том, что поверхность торца стержня болта может быть и рабочей опорной поверхностью при его эксплуатации. В этом случае «поверхностью, которая при эксплуатации болта не является рабочей опорной поверхностью» может быть внутренняя поверхность головки болта, т.е. это - другой частный случай упомянутой поверхности.

Однако как было указано выше, формула предложенного изобретения, представлена в общем виде, без уточнения функции, выполняемой болтом. В данном случае, общему понятию может быть противопоставлен любой частный случай.

Исходя из изложенного, можно констатировать, что из патентного документа [1] известен частный случай способа обрезки, представленный в независимом пункте формулы заявленного изобретения, включая

характеристику назначения, что не позволяет признать указанное изобретение соответствующим условию патентоспособности «новизна».

Что касается скорректированной формулы изобретения, представленной в возражении, то она идентична рассмотренной выше формуле изобретения, следовательно, техническое решение, охарактеризованное в данной формуле, также не соответствует условию патентоспособности «новизна».

Таким образом, возражение не содержит оснований для признания заявленного изобретения соответствующим условиям патентоспособности и отмены решения Роспатента.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 02.02.2010, решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 16.11.2009 оставить в силе.