

Палата по патентным спорам Роспатента (далее – Палата по патентным спорам) на основании пункта 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации, введенного в действие с 01.01.2008, в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ 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 ЗАО «Патентные услуги» (далее - лицо, подавшее возражение), поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.12.2006 против выдачи патента Российской Федерации №2289490 на изобретение, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на изобретение №2289490 "Способ обрезки изделий преимущественно стержневых с криволинейной опорной поверхностью головки" выдан по заявке №93014215/02(014593) с приоритетом от 13.04.1993 на имя Веремеенко В.В., Драпеко В.Н., Хмеля В.Д., Пospelова А.Л., со следующей формулой:

"1. Способ обрезки изделий, преимущественно стержневых с криволинейной опорной поверхностью головки, включающий установку изделия в обрезную матрицу и последующую обрезку с отделением обрезаемого металла от изделия периферийных участков головки пуансоном со стороны торцевой ее поверхности с одновременным упором опорной поверхности головки на обрезную матрицу, отличающийся тем, что обрезку головки производят с упором головки изделия на матрицу частью ее опорной поверхности, при этом обрезку всех или отдельных периферийных участков производят без их опоры на обрезную матрицу.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что при обрезке производят

неодновременное отделение обрезаемого металла от изделия.

3. Способ по пп.1 и 2, отличающийся тем, что обрезку изделий производят с упором головки изделия на матрицу частью ее опорной поверхности, примыкающей к стержню.

4. Способ по пп.1-3, отличающийся тем, что при обрезке головок изделий с неравномерной толщиной периферийных участков производят обрезку периферийных участков меньшей толщины без их упора на обрезную матрицу, а отделение обрезаемого металла от изделия на периферийных участках большей толщины производят выталкиванием изделия через пуансон.

5. Способ по п.4, отличающийся тем, что при обрезке изделий отделение обрезаемого металла от изделия первоначально производят на периферийных участках меньшей толщины."

Против выдачи данного патента в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 29 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 с учетом изменений и дополнений, внесённых Федеральным законом № 22 – ФЗ от 07.02.2003 (далее – Закон) было подано возражение, мотивированное несоответствием охраняемого изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень".

В возражении указано, что из авторского свидетельства СССР № 1013076, опубл. 23.04.1983 известен способ обрезки изделий, преимущественно стержневых с опорной поверхностью головки, включающий установку изделия в обрезную матрицу и последующую обрезку с отделением обрезаемого металла от изделия периферийных участков головки пуансоном со стороны торцевой ее поверхности с одновременным упором опорной поверхности головки на обрезную матрицу, согласно которому обрезку головки производят с упором головки изделия на матрицу частью ее опорной поверхности, при этом обрезку всех

или отдельных периферийных участков производят без их опоры на обрезающую матрицу, при этом при обрезке производят раздельное отделение обрезаемого металла от изделия и с упором головки изделия на матрицу частью ее опорной поверхности, примыкающей к стержню.

По мнению лица, подавшего возражение, отличием изобретения по оспариваемому патенту от авторского свидетельства СССР № 1013076 является осуществление обрезки стержневых деталей и с криволинейной опорной поверхностью головки.

Однако, эти отличия известны из технического решения по патенту DE 3833355, опубл. 13.04.1989.

В подтверждение приведенных доводов к возражению приложены следующие документы:

- Авторское свидетельство СССР №1013076, опубл. 23.04.1983 далее - [1];
- Патент DE 3833355, опубл. 13.04.1989 далее - [2];
- Авторское свидетельство СССР № 382453, опубл. 01.01.1973 далее - [3];
- Авторское свидетельство СССР № 274632, опубл. 01.01.1970 далее - [4].

Коллегией Палаты по Патентным спорам было принято решение от 05.06.2007 о прекращении делопроизводства по возражению от 22.12.2006, в связи с досрочным прекращением действия патента РФ №2289490 с 06.04.2007.

Данное решение было оспорено лицом, подавшим возражение ЗАО «Патентные услуги» в Арбитражном суде г. Москвы.

В связи с решением Арбитражного суда г. Москвы А40-36197/07-93-346 от 04.10.2007 о признании незаконным решения Палаты по патентным спорам от 19.06.2007 о прекращении делопроизводства по возражению от 22.12.2006 в

связи с досрочным прекращением действия патента РФ №2289490, как не соответствующее положениям п.2.8. и п. 5.1 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Роспатента от 22.04.2003г. №56, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003г. №4520,

Тем самым было восстановлено положение, существовавшее до принятия решения коллегии по Патентным спорам, т.к. в соответствии со статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации защита гражданских прав осуществляется путем восстановления положения, существовавшего до нарушения права.

В адреса сторон в установленном порядке были направлены уведомления о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 05.06.2008.

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя, который в письме от 12.05.2008 сообщил, что, по его мнению, ни из одного из технических решений [1], [2], [3], [4], приведенных в возражении, не известны следующие признаки оспариваемого изобретения: «обрезку головки производят с упором головки изделия на матрицу частью ее опорной поверхности, при этом обрезку всех или отдельных периферийных участков производят без их опоры на обрезную матрицу».

Кроме того, патентообладатель также обратил внимание на то, что «ни в одном из представленных источников не установлено их влияние, как каждого в отдельности, так и всех вместе на указанный заявителем технический результат, заключающийся в исключении сложной формы обрезного инструмента, снижении усилия обрезки и повышении качества поверхности среза».

Таким образом, по мнению патентообладателя, оспариваемое изобретение для специалиста не следует явным образом из уровня техники.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом приоритета изобретения по оспариваемому патенту правовая база для проверки патентоспособности охраняемой изобретения включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение (утв. Роспатентом 20.09.1993) (далее – Правила ИЗ).

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. Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

В соответствии с п. 19.5.3.(2) Правил ИЗ, изобретение признается соответствующим условию изобретательского уровня, если не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Согласно с п.19.5.3.(3), не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности:

- на замене какой-либо части (частей) известного средства другой известной частью для достижения технического результата, в отношении которого установлено влияние именно такой замены.

В соответствии с п. 3.2.4.3.(1) Правил ИЗ сущность изобретения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата.

Признаки относятся к существенным, если они влияют на достигаемый технический результат, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Изобретению по оспариваемому патенту предоставлена охрана в объеме признаков, содержащихся в представленной выше формуле изобретения.

При анализе доводов лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого патента на изобретение условию патентоспособности изобретательский уровень, было установлено, что из источника информации [4] известны следующие признаки независимого п.1 формулы оспариваемого изобретения: «способ обрезки изделий, преимущественно стержневых с опорной поверхностью головки, включающий установку изделия в обрезную матрицу и последующую обрезку с отделением обрезаемого металла от изделия периферийных участков головки пуансоном со стороны торцевой ее поверхности с одновременным упором опорной поверхности головки на обрезную матрицу, а обрезку головки производят с упором головки изделия на матрицу».

Отличием оспариваемого изобретения от источника информации [4] является то, что обрезку головки производят с упором головки изделия на матрицу, частью ее опорной поверхности, при этом обрезку всех или отдельных периферийных участков производят без их опоры на обрезную матрицу, а также то, что оспариваемым способом обрезают, преимущественно, стержневые изделия с криволинейной опорной поверхностью головки.

Данные признаки относятся к существенным признакам оспариваемого изобретения, поскольку они влияют на достигаемый изобретением технический результат, заключающийся в исключении сложной формы обрезного инструмента, снижении усилия обрезки головок изделий и повышении качества поверхности среза.

Из источников информации [1], [2], [3], приведенных в возражении, не известна обрезка головки изделия с упором головки изделия на матрицу, частью ее опорной поверхности и обрезка всех или отдельных периферийных участков без их опоры на обрезную матрицу, а также использование способа для обрезки, преимущественно, стержневых изделий с криволинейной опорной поверхностью головки.

Таким образом, из источников информации [1] - [4], приведенных в возражении, не известны вышеуказанные отличительные признаки оспариваемого способа обрезки изделий.

Следовательно, в возражении отсутствуют сведения, которые бы доказывали несоответствие изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности изобретательский уровень.

Что касается довода лица, подавшего возражение, представленного им в особом мнении 05.06.2007, о том, что решение об отказе в удовлетворении возражения было принято коллегией не объективно, поскольку не были приняты во внимание сведения, содержащиеся в «графических частях» источников информации, представленных в возражении сообщаем, что как уже указывалось в решении выше, из источников информации [1]- [4] (текста и графических материалов), представленных в возражении, не известна обрезка головки изделия с упором головки изделия на матрицу, частью ее опорной поверхности и обрезка всех или отдельных периферийных участков без их опоры на обрезную матрицу, а также использование способа для обрезки, преимущественно, стержневых изделий с криволинейной опорной поверхностью головки.

Таким образом, патентообладатель в особом мнении не привел каких-либо новых доводов, касающихся существа рассмотренного на заседании коллегии возражения.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 22.12.2006, патент Р.Ф. на изобретение №2289490 оставить в силе.