

Коллегия палаты по патентным спорам на основании пункта 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), в соответствии с 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 против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2085400, поступившее 17.09.2008 от Открытого акционерного общества «Долина» (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2085400 на изобретение "Устройство для механической обработки", обладателем исключительных прав на которое является Коновалов Владимир Михайлович (далее – патентообладатель), выдан по заявке № 93048918/12 с приоритетом от 29.10.1993 со следующей формулой изобретения:

«1. Устройство для механической обработки, содержащее приводное средство для воздействия на рабочий агент, поступающий на рабочую позицию, отличающееся тем, что приводное средство для воздействия на рабочий агент выполнено в виде платформы, смонтированной с возможностью одновременного продольного, бокового и вертикального перемещений для осуществления открытых необратимых непрерывных процессов обработки.

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что оно имеет шарнирно смонтированные по торцам платформы по две пары рычагов, несущих на свободных концах элементы для обеспечения возможности шарнирной подвески, при этом в платформе выполнены сквозные каналы для прохождения рабочего агента.

3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что оно имеет жестко закрепленные по торцам платформы по две пары тяг, несущих шарнирно смонтированные рычаги, свободные концы которых несут шарнирные элементы для связи с опорой, при этом в платформе выполнены сквозные каналы для прохождения рабочего агента.

4. Устройство по п. 2, отличающееся тем, что оно имеет элементы для устранения выдавливания рабочего агента с рабочей позиции.

5. Устройство по п.3, отличающееся тем, что сквозные каналы для прохождения рабочего агента образованы посредством свободно установленных на платформе и разнесенных по ее длине роликов для увеличения числа перемещений.

6. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что оно имеет шарнирно смонтированные по торцам платформы рычаги, несущие на свободных концах элементы для обеспечения возможности шарнирной подвески.

7. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что оно имеет жестко закрепленные по торцам платформы тяги, несущие шарнирно смонтированные рычаги, свободные концы которых несут шарнирные элементы для связи с опорой.»

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованного изобретения условиям патентоспособности «промышленная применимость», «новизна» и «изобретательский уровень».

В подтверждение своего мнения о не соответствии оспариваемого изобретения условию патентоспособности «новизна» лицо, подавшее возражение, апеллирует к известности всех признаков независимого пункта формулы изобретения по оспариваемому патенту из авторского свидетельства СССР № 1421539, опубл. 07.09.1988 (далее – [1]). При этом в

возражении для интерпретации смыслового содержания терминов «механический» и «платформа» приведена ссылка на Толковый словарь русского языка: в 4 т. / Под. ред. Д.Н. Ушакова. – М.: Гос. ин-т "Сов. энцикл."; ОГИЗ; Гос. изд-во иностр. и нац. слов., 1935-1940 (далее – [2]).

Кроме того, в возражении указывается, что техническое решение, охарактеризованное формулой изобретения по оспариваемому патенту, не обеспечивает по отношению к его прототипу (авторское свидетельство СССР № 91621, опубл. 01.01.1951 (далее – [3])) достижения указанного в описании к оспариваемому патенту технического результата. Указанное, по мнению лица, подавшего возражение, свидетельствует о не соответствии заявленного изобретения условиям патентоспособности «изобретательский уровень» и «промышленная применимость». При этом, по мнению лица, подавшего возражение, в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы оспариваемого патента невозможна реализация заявленного назначения, т.к. «...не обратимость процессов вообще не достижима ...», а «...универсальность устройства ... ничем не доказана».

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя. По мотивам возражения патентообладатель 16.03.2009 представил свой отзыв, в котором выражает несогласие с выводами лица, подавшего возражение, отмечая следующее.

По мнению патентообладателя, утверждение лица, подавшего возражение, об известности всех признаков независимого пункта формулы оспариваемого патента из авторского свидетельства [1] несостоятельно, т.к. ни один из признаков устройства по оспариваемому патенту не совпадает с признаками устройства по авторскому свидетельству [1]. Кроме того, по мнению патентообладателя, назначения изобретений по оспариваемому патенту и по авторскому свидетельству [1] не совпадают, т.к. оспариваемое изобретение описывает устройство для механической обработки, а

изобретение по авторскому свидетельству [1] – устройство для формования изделий.

В отзыве на возражение также отмечается, что возможность достижения технического результата не является критерием оценки соответствия изобретения условиям патентоспособности «изобретательский уровень» и «промышленная применимость».

Кроме того, согласно отзыву патентообладателя, о возможности промышленной применимости изобретения по оспариваемому патенту свидетельствуют факты реализации данного изобретения в производстве и экспонирования его на международном салоне «BRUSSELS EUREKA '96», что, по мнению патентообладателя, подтверждается следующими источниками информации, приложенными к отзыву на возражение:

- рекламный листок ОАО «Долина» (далее – [4]);
- договор - поставки № 239 от 19.04.2007 (далее – [5]);
- Диплом международного салона «BRUSSELS EUREKA '96» (далее – [6]);
- плакат международного салона «BRUSSELS EUREKA '96» (далее – [7]);
- плакат из журнала «Строительные и дорожные машины», 1997, №3 (далее – [8]).

В отношении довода возражения о невозможности достижения необратимости процессов патентообладатель указывает, что данный довод не может служить убедительным аргументом для признания оспариваемого изобретения не соответствующим условию патентоспособности «промышленная применимость», т.к. он противоречит основным законам физики, согласно которым все реальные процессы необратимы. Данное мнение патентообладатель подкрепляет ссылкой на следующие источники информации:

- Большая советская энциклопедия. – 3-е изд. – М.: Советская энциклопедия, 1974. Т.14, с.460 (далее – [9]);

– Кириллин В.А. и др., Техническая термодинамика. – Изд. 4-е. – М.: Энергоатомиздат, 1983. с.44 (далее – [10]).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты поступления заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия оспариваемого изобретения условиям патентоспособности включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-І (далее – Закон), Правила составления и подачи заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные Роспатентом 29.12.1992, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 21.01.1993 № 121 (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. 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. Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

Изобретению по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле, анализ которой с учетом доводов возражения и отзыва патентообладателя показал следующее.

Техническое решение по авторскому свидетельству [1], также как и

изобретение по оспариваемому патенту, действует в процессе обработки рабочего агента при посредстве механизмов и машин. Таким образом, авторское свидетельство [1], также как и оспариваемый патент, описывает устройство для механической обработки, что, в частности, подтверждается приведенным в возражении источников информации [2]. Т.е. авторское свидетельство [1] характеризует средство того же назначения, что и оспариваемый патент.

При этом как в оспариваемом изобретении, так и в устройстве по авторскому свидетельству [1], на рабочий агент, поступающий на рабочую позицию, воздействует приводное средство, выполненное в виде платформы, совершающей в процессе обработки рабочего агента несколько различных перемещений одновременно. Указанные перемещения приводного средства в авторском свидетельстве [1] включают в себя боковое и вертикальное перемещения приводного средства относительно рабочей позиции, направленные на обработку рабочего агента. При этом процесс обработки рабочего агента согласно описанию к авторскому свидетельству [1] может, также как и в формуле изобретения по оспариваемому патенту, быть охарактеризован, как открытый, необратимый и непрерывный.

В техническом решении по авторскому свидетельству [1] рабочий агент, находящийся на рабочей позиции, имеет возможность продольного перемещения относительно зоны действия приводного средства. Однако данная возможность неравнозначна охарактеризованному в формуле оспариваемого изобретения продольному перемещению приводного средства, возможность которого приобретается в процессе монтажа указанного приводного средства.

Таким образом, источнику информации [1] не присущи все признаки независимого пункта формулы изобретения по оспариваемому патенту, т.е. доводы возражения не подтверждают возможность признания изобретения,

охарактеризованного формулой оспариваемого патента, несоответствующим условию патентоспособности «новизна».

Что касается мнения лица, подавшего возражение, о невозможности достижения заявленного технического результата при осуществлении изобретения по оспариваемому патенту по отношению к указанному в описании к данному патенту прототипу [3], то следует отметить, что возможность достижения технического результата не является критерием оценки условий патентоспособности «изобретательский уровень» и «промышленная применимость» согласно требований указанных выше нормативных документов.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость», подкрепленного аргументом о недостижимости необратимости процессов, следует отметить, что представленные патентообладателем источники информации [9] и [10] опровергают указанный аргумент и свидетельствуют о существовании необратимых процессов.

Дополнительно следует отметить, что источники информации [4] – [8], приведенные в отзыве патентообладателя, не могут свидетельствовать о соответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», т.к. из данных источников информации [4] – [8] не следует, что они относятся к техническому средству, охарактеризованному совокупностью признаков формулы изобретения по оспариваемому патенту.

В соответствии с вышесказанным можно констатировать, что лицом, подавшим возражение, не было приведено убедительных аргументов, подтверждающих не соответствие оспариваемого изобретения условиям патентоспособности «изобретательский уровень» и «промышленная применимость».

Что касается особого мнения поступившего 27.04.2009 от лица, подавшего возражение, то приведенная в нем аргументация подробно проанализирована выше. Дополнительно следует отметить, что довод, изложенный в особом мнении, о необходимости привлечения при анализе новизны изобретения по оспариваемому патенту «... результатов патентного поиска экспертизы по существу ...» является несостоятельным, т.к. в соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС обоснование неправомерности выдачи патента должно содержаться в возражении, кроме того, оспариваемый патент был выдан именно по результатам проведения экспертизы по существу.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам приняла решение:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.09.2008, патент Российской Федерации на изобретение № 2085400 оставить в силе.**