

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 21.01.2010 от Общества с ограниченной ответственностью "Центр очистки и диагностики трубопроводов "СЕМИГОРЬЕ" (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) от 07.11.2008 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2005137850/12, при этом установлено следующее.

Заявлена группа изобретений «Способ снятия грата с внутренней поверхностей сварных швов трубопроводов и поршень-гратосниматель», совокупность признаков которых на дату вынесения решения Роспатента характеризовалась уточненной формулой изобретения, поступившей от заявителя 08.07.2008 в следующей редакции:

«1. Способ снятия внутреннего грата на трубах после сварки механическим срезанием, отличающийся тем, что режущий инструмент перемещают вдоль трубопровода, перемещение режущего инструмента производят под давлением газа или жидкости, снятие грата производят со всей поверхности кольцевого шва одновременно придавая вращательное движение режущему инструменту вокруг продольной оси.

2. Поршень-гратосниматель, содержащий корпус с режущими головками и опорными катками, отличающийся тем, поршень выполнен в виде двух секций – головной и хвостовой, соединенных между собой с возможностью поворота относительно друг друга в трех измерениях,

хвостовая секция содержит корпус с установленными на нем блоками из чистящих и опорных дисков, разделенных распорными элементами, головная секция состоит из корпуса, на котором установлены режущие головки, выполненные в виде пирамидальных прошивок с внешней режущей поверхностью, закрепленных между двумя дисковыми опорами, непосредственно к корпусу с передней стороны примыкают опорные катки, закрепленные на опоре, охватывающей буфер, выступающий за пределы опоры роликов, поверхность прошивок выполнена в виде серпантинной с заострениями, направленными в сторону вершины пирамиды, количество секций прошивок две, прошивки в дисках установлены со сдвигом относительно прошивок другого диска.»

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

В процессе экспертизы было установлено, что в приведенную выше формулу заявителем были включены следующие выходящие за пределы первоначальных материалов заявки признаки – «одновременно придавая вращательное движение режущему инструменту вокруг продольной оси». Данные признаки не были приняты во внимание при оценке патентоспособности заявленной группы изобретений.

По результатам рассмотрения уточненной формулы изобретения за исключением признаков, отсутствующих на дату подачи заявки в формуле и описании, Роспатент принял решение об отказе в выдаче патента, мотивированное несоответствием заявленных изобретений по независимым пунктам 1 и 2 предложенной формулы условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Выводы о несоответствии изобретения по пункту 1 формулы условию патентоспособности «изобретательский уровень», основываются на известности из уровня техники на дату приоритета заявленной группы

изобретений патента Российской Федерации № 2257989 (далее – [1]) и патента Российской Федерации № 2048933 (далее – [2]).

При этом вывод о несоответствии условию патентоспособности «изобретательский уровень» изобретения по пункту 2 формулы в решении Роспатента обосновывается известностью патентов Российской Федерации № 2129924 (далее – [3]), № 2015861 (далее – [4]) и № 2091122 (далее – [5]).

В возражении, поданном в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса, заявитель выразил несогласие с доводами решения Роспатента об отказе в выдаче патента. При этом заявитель просит отменить решение Роспатента и «... принять решение о признании заявленного технического решения изобретением и выдать патент ...».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки правовая база 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, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №82, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852 (далее – Правила ИЗ) и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретению представляется 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.

Согласно подпункту 2 пункта 19.5.3 Правил ИЗ изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, в частности, в том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не установлена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат. Проверка соблюдения указанных условий включает: определение наиболее близкого аналога; выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков), выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения, и анализ уровня техники с целью установления известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Согласно подпункту 1 пункта 22.3 Правил ИЗ при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 22.3 Правил ИЗ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения коллегия палаты по патентным спорам вправе предложить лицу, подавшему заявку на выдачу патента на изобретение, внести изменения в формулу изобретения, если эти изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности.

Согласно пункту 5.1 Правил ППС в случае отмены оспариваемого решения при рассмотрении возражения, принятого без проведения информационного поиска или по результатам поиска, проведенного не в полном объеме, а также в случае, если патентообладателем по предложению палаты по патентным спорам внесены изменения в формулу изобретения, решение Палаты по патентным спорам должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

Анализ делопроизводства по заявке и доводов, изложенных заявителем, показал следующее.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам 01.07.2010 заявитель выразил согласие с аргументацией решения Роспатента, представив скорректированную в соответствии с этими аргументами формулу заявленной группы изобретений.

Даная редакция формулы на основании пункта 4.9 Правил ППС была принята коллегией палаты по патентным спорам к рассмотрению.

В соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС материалы заявки были направлены в Федеральный институт промышленной собственности для проведения дополнительного информационного поиска в объеме уточненной формулы изобретения. В палату по патентным спорам 31.08.2010 был представлен отчет о поиске, согласно которому уточненная формула заявленной группы изобретений в редакции

заявителя от 01.07.2010 удовлетворяет всем условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 4 Закона. Совместно с отчетом о дополнительном информационном поиске было представлено экспертное заключение, согласно которому «... уточненная формула изобретения полностью основана на первичных документах заявки ...».

Таким образом, каких-либо обстоятельств, препятствующих признанию заявленной группы изобретений охраноспособной в объеме указанной выше уточненной заявителем формулы от 01.07.2010, не выявлено.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение, поступившее 21.01.2010, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 07.11.2008 и выдать патент Российской Федерации на изобретение с уточненной формулой изобретения, представленной на заседании коллегии палаты по патентным спорам 01.07.2010 в следующей редакции:**

(21) 2005137850/63

(51)МПК

***B08B 9/055*** (2006.01)

***B23K 37/08*** (2006.01)

(57)

1. Способ снятия внутреннего грата на трубах после сварки механическим срезанием, отличающийся тем, что режущий инструмент перемещают вдоль трубопровода за счет давления перекачиваемого по трубопроводу воздуха, инертного газа или жидкости, обеспечивая снятие грата со всей поверхности кольцевого сварного шва одновременно.

2. Поршень-гратосниматель, содержащий корпус с режущими головками и опорными катками, отличающийся тем, что поршень выполнен в виде двух секций – головной и хвостовой, соединенных между собой с возможностью поворота относительно друг друга в трех измерениях: хвостовая секция содержит корпус с установленными на нем блоками из чистящих и опорных дисков, разделенных распорными элементами, а головная секция состоит из корпуса, на котором установлены режущие головки, выполненные в виде пирамидальных прошивок с внешней режущей поверхностью в виде серпантинной с направленными в сторону вершины пирамиды заострениями, прошивки закреплены в два ряда между двумя дисковыми опорами и корпусом, к которому с передней стороны примыкают опорные катки, закрепленные на опоре, охватывающей выступающий за ее пределы буфер, при этом прошивки в рядах установлены со сдвигом относительно прошивок другого ряда.

☒ Приоритеты:

25.11.2005

(56) RU 2257989 C2, 10.08.2005

US 4710078 A, 01.12.1987

RU 2004365 C1, 15.12.1993

RU 2129924 C1, 10.05.1999

SU 1811442 A3, 23.04.1993

Примечание: при публикации сведений о выдаче патента будут использованы первоначально представленные заявителем описание и чертежи.

Приложение: Разъяснения о порядке уплаты патентных пошлин на 1 л. в 1 экз.