

Палата по патентным спорам в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам Роспатента, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 30.05.2006, поданное О.В.Исаевой (далее – лицо, подавшее возражение), против действия на территории Российской Федерации евразийского патента на изобретение ЕА №004967, при этом установлено следующее.

Евразийский патент № 004967 с приоритетом от 18.06.2001 выдан на имя Мушенева Ержан Карымгазы-улы (KZ) (далее – патентообладатель) и действует на территории Российской Федерации со следующей формулой изобретения:

"Надувной обруч-топ, содержащий тороидальную оболочку и герметичную полость, снабженную ниппелем, отличающийся тем, что клапан регулировки давления выполнен утопленным в поверхность тора, а оболочка тора имеет диаметр сечения от 3 до 8 см и выполнена из эластичного материала, снабженного прочной и гибкой арматурой, способной выдержать многочисленные изгибы и деформации, в том числе и ударные, удерживая давление выше 3 атм."

Против действия на территории Российской Федерации данного евразийского патента в соответствии со статьей 13 Евразийской Патентной Конвенции от 09.09.1994, ратифицированной Российской Федерацией Федеральным законом от 01.06.1995 № 85-ФЗ и вступившей в силу для Российской Федерации с 27.09.1995 (далее – Конвенция), и пунктами 1 и 2 статьи 29 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.92 №3517-І (далее – Закон) в редакции Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" № 22 – ФЗ от 07.02.2003 (далее – Федеральный закон) в Палату по патентным спорам поступило возражение, мотивированное наличием в формуле изобретения по оспариваемому патенту признака, отсутствующего на дату подачи заявки в описании и в формуле изобретения, и несоответствием изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности "промышленная применимость", "новизна" и "изобретательский уровень".

В возражении отмечено, что в формуле изобретения евразийского патента

№004967 одним из существенных признаков является признак – "герметичная полость, снабженная ниппелем", который отсутствует в описании изобретения и не представлен на чертежах. Этот же признак отсутствует и в описании изобретения к предварительному патенту Республики Казахстан № 12578.

Относительно несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию охранных способностей "промышленная применимость" в возражении отмечено, что в описании к оспариваемому патенту "клапан регулировки давления" не содержит конкретного конструктивного исполнения. Не представлено и подробное описание работы "клапана регулировки давления". По мнению лица, подавшего возражение, предложенный "клапан регулировки давления" не может осуществлять функцию регулировки давления воздуха, проходящего через него, в рамках предложенного описания изобретения к оспариваемому евразийскому патенту. Клапан, прежде всего это деталь или устройство для управления расходом газа (воздуха), проходящего через клапан, за счет изменения площади проходного сечения и за счет изменения своей пропускной способности, при этом не важно, какое давление – 1, 2 или 3 атмосферы имеет газ (воздух), проходящий через клапан. Поэтому признак "клапан регулировки давления" должен иметь название, которое отражало бы его техническую сущность, и его название должно быть, например, предохранительный клапан или редукционный клапан, обеспечивающий подачу воздуха во внутреннюю полость надувного обруча-топа и создание в ней определенного давления, например, равного трем атмосферам. Предлагаемый "клапан регулировки давления" по своей технической сущности и по своему назначению таковым не является.

Кроме того, в возражении отмечается, что в описании к евразийскому патенту не представлены сведения, как и каким образом при эксплуатации надувного обруча-топа осуществлять изменение и измерение давления воздуха в его внутренней полости.

Дополнительно в возражении указано, что в описании к евразийскому патенту не представлены сведения о прочном эластичном армированном

материале оболочки, и не ясно, как может быть осуществлена реализация изобретения по евразийскому патенту.

В возражении в отношении указанного в формуле изобретения признака "...клапан регулировки давления выполнен утопленным в поверхности тора..." отмечено, что "утопить" клапан в поверхности и выполнить при этом не выступающим над поверхностью тора, имеющего толщину не более 3-4 мм, практически невозможно, так как клапан регулировки давления имеет гораздо большие размеры (1*0,5 см). Как выполнено такое "утопление" клапана регулировки давления в поверхности тора на чертежах и в описании евразийского патента не раскрыто.

Относительно несоответствия изобретения по оспариваемому евразийскому патенту условию охраноспособности "изобретательский уровень" в возражении отмечено следующее.

Из патента Канады №2181814 [1] известно выполнение обруча из упругого эластичного материала.

Из Политехнического справочника, М., "Советская энциклопедия", 1980, с. 32 [2] известно, что армирование – это усиление какого-то материала другим материалом, например, металлической проволокой, высокопрочными волокнами и т.д., которые придают армируемому эластичному материалу, выполненному из резины, высокую прочность и гибкость, способную выдержать многочисленные изгибы, деформации и ударные воздействия.

Широкое распространение в технике получили так называемые армированные эластичные резиновые трубы различного диаметра, обладающие высокой прочностью, гибкостью и способные выдерживать высокое давление (ГОСТ 18698-79).

Выполнение клапана регулировки давления "утопленным в поверхности" также известно из авторских свидетельств ССС №1584968, №1480828 и №936948.

Известно, что оболочка тора имеет диаметр сечения от 3 до 8 см, удобный для обхвата кистью руки (см. Товарный словарь, том 3, М., 1957, с. 19 и патент [1]).

Данные сведения, по мнению лица, подавшего возражения, указывают на то, что имеет место использование известных технических средств, обусловленных присущими им свойствами для достижения технического результата.

Относительно несоответствия изобретения по евразийскому патенту условию охраноспособности "новизна" в возражении отмечено следующее.

Приоритет евразийского патента установлен по дате 18.06.2001, указанной в описании изобретения к предварительному патенту Республики Казахстан №12578, что является неправомерным, так как в формуле изобретения евразийского патента содержится признак "...герметичная полость, снабженная ниппелем", отсутствующий в описании изобретения к предварительному патенту Республики Казахстан №12578. В связи с этим, по мнению лица, подавшего возражение, приоритет евразийского патента должен быть установлен по дате подачи заявки на изобретение для получения евразийского патента, то есть 17.06.2002. При оформлении заявки на изобретение для получения евразийского патента в качестве прототипа должен был взят предварительный патент Республики Казахстан №12578 с приоритетом от 18.06.2001. Сравнительный анализ технических решений по предварительному патенту Республики Казахстан №12578 и по евразийскому патенту показывает, что техническое решение по евразийскому патенту не обладает "новизной", за исключением признака "герметичная полость, снабженная ниппелем", который по непонятным причинам приведен только в формуле евразийского патента.

В отзыве патентообладателя от 08.08.2006 отмечено, что приоритет 18.06.2001 евразийского патента №00967 установлен по дате подачи первой заявки №2001/0809.1 в Казахстане. В соответствии со статьей 5 Патентного Закона Казахстана предварительный патент выдается после проведения формальной экспертизы и действует в течение 5 лет. В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Патентного Закона Казахстана в ходе формальной экспертизы проверка соответствия изобретения условиям патентоспособности не производится, предварительный патент выдается на риск и под ответственность заявителя. При подачи заявки на получение евразийского патента материалы заявки были поданы

в соответствии с первой заявкой в Казахстане. Процедура рассмотрения заявок в Европейском патентном ведомстве предусматривает экспертизу по существу, при проведении которой был выявлен источник (DE 4124998 A1), более близкий по совокупности существенных признаков, чем первоначально принятый. Этот источник принят в качестве прототипа, его описание приведено в описании Евразийского патента и его признаки "...содержащий торOIDальную оболочку и герметичную полость, снабженную ниппелем..." были включены в ограничительную часть формулы, что полностью соответствует правилам составления формулы изобретения, принятым в России.

В отзыве относительно приведенного в возражении вывода о несоответствии изобретения по оспариваемому евразийскому патенту условию охрANOспособности "промышленная применимость" отмечено следующее.

Податель возражения приводит лишь одно значение понятия "клапан", приведенное в Политехническом словаре, а именно "деталь или устройство для управления расходом газа", в то время как в этом же источнике приведено понятие "обратный клапан" – служащий для предотвращения обратного тока жидкости (газа). Поэтому, по мнению патентообладателя, формулировка, приведенная в описании "клапан для регулировки давления" вполне понятна среднему специалисту и достаточно точно характеризует средство, позволяющее заполнить герметичную полость газом под давлением и препятствующее обратному выходу газа из полости. Это устройство позволяет выпустить излишек газа из полости и тем самым снизить давление или дополнительно подать некоторое количество газа в полость и увеличить давление, то есть отвечает своему назначению. При промышленном заполнении надувного обруча газом требуемое давление может контролироваться прибором (манометром) и для среднего специалиста это не представит затруднений, поскольку надувной обруч предназначен для индивидуального пользования. Владелец обруча может установить требуемое давление в полости "на глаз" в зависимости от усилия, необходимого для его деформации при использовании, для этого достаточно либо подкачать тренажер с помощью насоса, либо выпустить через клапан часть газа. Конструкция клапана

при этом может быть самой разнообразной, достаточно лишь, чтобы он позволял выполнять возложенные на него функции.

Признак "... клапан регулировки давления выполнен утопленным в поверхности тора ...", по мнению патентообладателя, точно отражает этот конструктивный признак. Надувной обруч имеет торOIDальную поверхность, образованную оболочкой, причем внутренний объем оболочки заполнен газом, который находится под давлением. Клапан утоплен не в толще оболочки, как полагает лицо, подавшее возражение, а в поверхности тора, то есть он не выступает над этой поверхностью. Такое размещение клапана не представляет никаких затруднений для среднего специалиста.

Таким образом, по мнению патентообладателя, приведенные в формуле изобретения признаки достаточны для специалиста для осуществления изобретения, то есть изобретение по оспариваемому патенту соответствует условию охрANOспособности "промышленная применимость".

Относительно приведенного в возражении утверждения о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию охрANOспособности "изобретательский уровень" в отзыве отмечено следующее.

В описании к оспариваемому евразийскому патенту указано, что совокупность существенных признаков изобретения направлена на приданье обручу "универсальных тренажерных свойств". Изобретение по оспариваемому патенту относится к спортивным тренажерам, может быть использовано в качестве атлетического и гимнастического снаряда, при этом приведены примеры использования заявленного устройства в этом качестве. Лицо, подавшее возражение, утверждает, что обруч по патенту [1] выполнен из "упругого эластичного материала", что якобы порочит изобретательский уровень признака "...оболочка тора...выполнена из эластичного материала..." В данном патенте сплошной обруч прямоугольного сечения предложено выполнять из наполненного волокном эпоксидного полотна, что приводит к постоянной нерегулируемой жесткости устройства, ограниченности возможностей изменения его формы, ограниченности возможностей использования в качестве тренажера. Надувной

обруч по оспариваемому патенту существенно отличается по конструкции и значительно расширяет возможности устройства как тренажера.

Утверждение лица, подавшего возражение, об известности из источника информации [2] армированных эластичных трубок никак не связано с возможностью их использования для изготовления надувного обруча, используемого в качестве тренажера.

Относительно утверждения лица, подавшего возражение, об известности выполнения клапана регулировки давления "утопленным в поверхность" в отзыве отмечено, что ранее лицо, подавшее возражение, о неидентифицируемости этого понятия (клапан) и о невозможности выполнения его "утопленным". Действительно, конструкция надувных мячей предусматривает выполнение клапана утопленным, но это преследует цель обеспечения постоянства и предсказуемости траектории полета мяча, но никак не обеспечивает удобства использования надувного устройства в качестве тренажера.

Утверждение лица, подавшего возражение, об известности признака "диаметр сечения от 3 до 8 см" не соответствует действительности. Ссылка на "Товарный словарь", в котором указана ширина (а не диаметр сечения) невысоких обручей непонятного назначения совершенно не увязана с конструктивными признаками надувного обруча. В патente [1] сказано, что эластичное покрытие обруча выполняется из пеноматериала с круглым поперечным сечением, чтобы было удобно держать его руками, то есть говорится лишь о форме сечения, а не о его размерах.

Таким образом, по мнению патентообладателя, приведенные в возражении доводы о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию охраноспособности "изобретательский уровень" являются бездоказательными.

Кроме того, в отзыве отмечено, что использование в оспариваемом евразийском патенте в качестве прототипа выявленного при экспертизе по существу источника (DE 4124998) является правомерным, а указание приоритета по дате подачи первой заявки в Казахстане обоснованным, поскольку патент DE 4124998 является наиболее близким по совокупности признаков аналогом, а казахстанская заявка №2001/0809.1 полностью отражает сущность заявленного в Евразийское патентное ведомство объекта изобретения.

В отзыве приведены дополнительно сообщения о полезных моделях Российской Федерации №48481 и №52151, оспариваемых в суде, и о тренажере Gymflextor.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам лицом, подавшим возражение, были представлены дополнительные материалы (см. приложение 3 к протоколу заседания коллегии Палаты по патентным спорам от 07.09.2006), в которых повторно указывается на отсутствие признака – "ниппель" в описании к предварительному патенту Республики Казахстан №12578 и сведений о конструктивном выполнении клапана регулировки давления и его функционировании. Также в дополнительных материалах указывается на отсутствие в описании изобретения к оспариваемому евразийскому патенту примера, из которого следовало, что из себя представляет эластичный армированный материал. Относительно признака "...клапан регулировки давления выполнен утопленным в поверхности тора..." отмечено, что "утопление" не раскрыто ни на чертежах, ни в описании к евразийскому патенту, при этом указывается на то, что утопить можно в жидкой среде.

Кроме того, в дополнительных материалах указывается на то, что из описания к евразийскому патенту и формулы изобретения следует, что оболочка тора имеет диаметр сечения от 3 до 8 см. Но при этом не сказано, какой диаметр сечения имеет оболочка тора – продольный или поперечный. Так как из этого следует, будет ли этот тренажер для выполнения различных физических упражнений, например, с диаметром равным 95 см., или же это будет эспандер с диаметром равным от 3 до 8 см. Если же все-таки предположить, что это диаметр поперечного сечения оболочки тора, равный от 3 до 8 см для удобства обхвата, то известно, что диаметр охвата руки определяется по известной формуле: $D_0 = L_0/\pi$, где L_0 – длина охвата руки и $\pi = 3,14$. В дополнительных материалах приведены таблицы, из которых следует, что при длине охвата от 8 до 26 см. диаметр охвата изменяется от 2,54 до 8,3 см.

В дополнительных материалах, представленных на заседании коллегии Палаты по патентным спорам патентообладателем (см. приложение 2 к протоколу заседания коллегии Палаты по патентным спорам), отмечено следующее.

Процедура рассмотрения заявок в Евразийском патентном ведомстве предусматривает экспертизу по существу. В процессе экспертизы по существу был выявлен источник "Надувной игровой круг для детей (крутящийся круг) (DE 4124998 A1), который был принят в качестве прототипа. Его признаки "...содержащий тороидальную оболочку и герметичную полость, снабженную ниппелем..." были включены в ограничительную часть формулы, что полностью соответствует правилам составления формулы изобретения, принятым в Российской Федерации (см. Приложение к приказу Роспатента от 06.06.2003 №82 "Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение" с изменениями от 11.12.2003). При этом формула изобретения оспариваемого евразийского патента полностью основана на описании.

В дополнительных материалах также отмечается, что заявителем оспариваемого евразийского патента использована устаревшая терминология или, что вероятнее всего не точно были переведены понятия, использованные в прототипе (DE 4124998 A1). Заявителем в описании к оспариваемому патенту полностью раскрыты содержание понятий "ниппель" и "клапан", указанных в формуле изобретения. Указанные понятия (как правило, ниппель снабжен пружинным клапаном, а клапан выполняет функцию ниппеля) предназначены для:

- накачивания воздуха в тороидальную герметичную полость, например, при помощи ручного насоса;
- удержание накаченного воздуха в тороидальной герметичной полости;
- частичного или полного выпуска накаченного воздуха из тороидальной герметичной полости.

В дополнительных материалах (см. примечание) приведены понятия следующих слов.

Вентиль (от нем. Ventil – клапан) – запорное (устройство) приспособление для включения или выключения участка трубопровода, а также для регулирования подачи жидкости, газа или пара, движущихся по трубопроводу (Политехнический словарь, М., "Советская энциклопедия", 1976, с. 71 [3]).

Золотник – подвижный элемент системы управления тепловым или механическим процессом, направляющий поток рабочей жидкости или газа в нужный канал путем своего смещения относительно окон в поверхности, по которой он скользит ([3], с. 172).

Золотником называется также воздушный невозвратный клапан автомобильной шины (М.Д.Лемберг, Система гидравтоматики, М.-Л., 1965.; В.Н.Веллер, Автоматическое регулирование паровых турбин, М., 1967).

Клапан (нем. klappe – крышка, заслонка) – деталь или устройство для управления расходом газа, пара или жидкости в машинах и трубопроводах изменением площади проходного сечения. В машинах и трубопроводах клапаны применяются для создание перепада давления (дроссельные клапаны), предотвращения обратного потока жидкости (обратные клапаны, частичного выпуска газа, пара или жидкости при повышении давления сверх установленного (предохранительные клапаны), понижения давления и поддержания его постоянным (редукционные клапаны). Кроме того, клапаны применяют как запорную арматуру для герметичного отключения трубопроводов, технологических аппаратов, теплоэнергетических установок и др.

Идентичность – тождественность, совпадение чего-нибудь с чем-нибудь (Большой энциклопедический словарь, 2-е изд., М., Большая Российская энциклопедия, СПб, Норинт, 1999, с. 434).

Ниппель – короткая соединительная трубка (обычно с резьбой). Применяется для плотного присоединения трубопровода к штуцеру накидной гайкой, для соединения частей приборов, машин и т.п. ([3], с. 316).

На основании изложенного в дополнительных материалах патентообладателем делается вывод, что термины "ниппель" и "клапан", используемые в оспариваемом евразийском патенте, являются синонимами (как правило, ниппель снабжен пружинным клапаном, а клапан выполняет функцию ниппеля).

В дополнительных материалах патентообладателя относительно довода лица, подавшего возражения, о том, что клапан регулировки давления должен иметь название, отражающего его техническую сущность и назначение, отмечено, что признак изобретения "клапан регулировки давления", используемый в оспариваемом евразийском патенте, по своей технической сути и по своему назначению таковым и является. Данный признак охарактеризован в формуле изобретения общим понятием, причем в описании приведены сведения, подтверждающие, что именно характеристики, содержащиеся в общем понятии, обеспечивают в совокупности с другими признаками получение указанного

заявителем технического результата, а именно, "универсальный тренажер, имеющий тороидальную герметичную полость, снабженную не выступающим над поверхностью тора клапаном для регулировки давления". Таким образом, формулировка "клапан регулировки давления" вполне понятна среднему специалисту в соответствующей области техники и достаточно точно характеризует средство, позволяющее заполнить тороидальную герметичную полость воздухом под давлением и препятствующее обратному выходу воздуха из полости. Кроме того, описанное средство позволяет выпустить излишек газа из тороидальной герметичной полости и, тем самым, снизить давление или дополнительно подать некоторое количество воздуха и увеличить давление.

В дополнительных материалах патентообладателя также отмечается, что среднему специалисту в соответствующей области техники известны средства, такие как "вентиль", "клапан", "ниппель" и "сосок", позволяющие удерживать воздух в герметичной полости (камере). Указанные средства являются составной частью герметичной полости (камеры) и бывают нескольких видов. Велониппель Данлопа (он же вентиль Данлопа или клапан Данлопа) с узкой резьбой и резиновой трубочкой внутри; ставился на старые советские велосипеды. Велониппель Преста (он же вентиль Преста или клапан Преста) представляет собой гладкий высокий вентиль со специальным устройством – золотником – внутри. Автониппель Шредера (он же вентиль Шредера или клапан Шредера) представляет собой металлический резьбовой вентиль с вывинчивающим золотником внутри, наружный диаметр соответствует диаметру ниппеля автомашины, наиболее универсален (при накачивании воздуха, например, при помощи ручного насоса, клапан открывается под давлением, превышающим усилие пружины, а воздух, накаченный в камеру, удерживается там в результате действия той же пружины, закрывающей клапан, для спуска воздуха необходимо нажать на головку или иглу с целью преодоления усилия пружины клапана). Упомянутые средства и методы описаны в следующих источниках информации:

- Техническая энциклопедия, главный редактор Л.К.Мартенс, М., Советская энциклопедия, 1927-1934, том 1, с. 274 (<http://localhost> "Колеса и тормоза") [4];
- <http://ooLer> ВелоКлуб-2006 "Краткий байкерский толковый словарь" [5].

Относительно признака "оболочка выполнена из эластичного материала, снабженного прочной и гибкой арматурой, способного выдержать

многочисленные изгибы и деформации" в дополнительных материалах патентообладателя отмечено, что данный признак абсолютно точно отражает свою техническую сущность и свое назначение, при этом охарактеризован в формуле изобретения общим понятием. Современная отечественная промышленность выпускает огромное количество эластичных материалов на основе резины и пластических масс, снабженных прочной и гибкой арматурой.

В дополнительных материалах патентообладателем, как и в своем отзыве от 08.08.2006, относительно признака "клапан регулировки давления выполнен утопленным в поверхности тора" отмечено, что клапан утоплен не в толще торOIDальной оболочки, а выполнен утопленным в поверхности тора, то есть он не выступает над этой поверхностью, тем самым не может причинить вред телу человека (в противном случае, выступающий над поверхностью тора "сосок" клапана мог бы легко поранить кожу человека). Размещение клапана, используемое в оспариваемом евразийском патенте, по мнению патентообладателя, не представляет никаких затруднений для среднего специалиста.

Относительно приведенных в возражении утверждений о несоответствии изобретения по оспариваемому евразийскому патенту условиям охраноспособности "изобретательский уровень" и "новизна" в дополнительных материалах патентообладатель привел доводы, которые были представлены им в отзыве.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом приоритета изобретения по оспариваемому евразийскому патенту правовая база для проверки охраноспособности запатентованного изобретения включает упомянутую Конвенцию, Патентную инструкцию к Евразийской патентной конвенции, утвержденную Административным советом Евразийской патентной организации на втором (первом очередном) заседании 01.12.1995 с изменениями и дополнениями, утвержденными на шестом (четвертом очередном) заседании Административного совета ЕАПО 25 - 26 ноября 1997 г. (далее – Патентная инструкция), и в соответствии со статьей 4 Федерального закона,

согласно которой при проверке соответствия изобретений, содержащихся в заявках, поданных до даты вступления в силу настоящего Федерального закона, условиям патентоспособности, применяются условия патентоспособности, установленные законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, упомянутых выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 17.04.1998 № 82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.09.1998 № 1612 с изменениями от 08.07.1999 и от 13.11.2000 (далее – Правила ИЗ) и Правила ППС.

В соответствии с подпунктом (1) статьи 13 Конвенции любой спор, касающийся действительности евразийского патента в конкретном Договаривающемся Государстве или нарушения евразийского патента в конкретном Договаривающемся Государстве, разрешается национальными судами или другими компетентными органами этого государства на основании настоящей Конвенции и Патентной инструкции. Решение имеет силу лишь на территории Договаривающегося Государства.

Согласно пункту 1 правила 54 Патентной инструкции, евразийский патент в течение всего срока его действия может быть признан недействительным на территории Договаривающегося государства на основании его национального законодательства в соответствии со статьей 13 Конвенции и с учетом правил 52 и 53 Патентной инструкции, полностью или частично, в частности, в случаях:

неправомерной выдачи евразийского патента вследствие несоответствия условиям патентоспособности изобретения;

наличия в формуле изобретения признаков, отсутствующих в первоначальных материалах заявки.

В соответствии с пунктом 1 статьи 29 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.92 №3517-І в редакции Федерального закона от 07.02.2003 патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец в течение всего срока его действия может быть признан недействительным полностью или частично в случае:

1) несоответствия запатентованных изобретения, полезной модели или промышленного образца условиям патентоспособности, установленным настоящим Законом;

2) наличия в формуле изобретения или полезной модели либо перечне существенных признаков промышленного образца, которые содержатся в решении о выдаче патента, признаков, отсутствовавших на дату подачи заявки в описании изобретения или полезной модели и в формуле изобретения или полезной модели, если заявка на дату ее подачи содержала формулу, либо на изображениях изделия.

Согласно пункту 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.

Согласно подпункту (2) пункта 19.5.1 Правил ИЗ при установлении возможности использования изобретения проверяется, содержат ли материалы заявки указание назначения заявленного объекта изобретения. Проверяется также, описаны ли в первичных материалах заявки средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте формулы изобретения. При отсутствии таких сведений в материалах заявки допустимо, чтобы указанные средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения. Кроме того, следует убедиться в том, что в случае осуществления изобретения действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

Согласно подпункту (4) пункта 19.5.1 Правил ИЗ в отношении изобретения, для которого установлено несоответствие условию промышленной применимости, проверка новизны и изобретательского уровня не проводится.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 19.5.2. Правил ИЗ проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения.

Согласно подпункту (2) пункта 19.5.2. Правил ИЗ при проверке новизны изобретения в уровень техники с даты приоритета включаются все изобретения и полезные модели, запатентованные (в том числе и тем же лицом) в Российской Федерации (то есть зарегистрированные в соответствующих Государственных реестрах СССР и Российской Федерации). Запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели включаются в уровень техники только в отношении формулы, с которой состоялась регистрация изобретения или полезной модели в соответствующем Государственном реестре Российской Федерации.

Согласно подпункту (3) 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.

В соответствии с пунктом (1) пункта 19.5.3 Правил ИЗ проверка изобретательского уровня включает, определение наиболее близкого аналога, выявление признаков, которыми отличается заявленное изобретение от наиболее близкого аналога (отличительных признаков), выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения.

Согласно подпункту (2) пункта 19.5.3 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 подпункту (4) пункта 20 Правил ИЗ при поступлении дополнительных материалов, представленных заявителем по собственной инициативе или по запросу Патентного ведомства и принятых к рассмотрению, проверяется, не изменяют ли они сущность заявленного изобретения. Дополнительные материалы признаются изменяющими сущность заявленного изобретения, если они содержат подлежащие включению в формулу признаки, отсутствующие в первоначальных материалах заявки.

Признаки считаются подлежащими включению в формулу изобретения не только в том случае, когда они содержатся в представленной заявителем уточненной формуле, но и когда заявитель лишь указывает на такое включение.

Признаки, приведенные в дополнительных материалах и подлежащие включению в формулу, признаются отсутствующими в первоначальных материалах заявки, если они не были раскрыты в формуле или в описании, содержащихся в заявке на дату, на которую в Патентное ведомство поступили заявление на выдачу патента, описание, формула изобретения и чертежи (если в описании имеется ссылка на них).

Если в первоначальных материалах заявки признак изобретения был выражен общим понятием без раскрытия частных форм его выполнения, то представление такой формы выполнения в дополнительных материалах с отнесением ее к признаку, подлежащему включению в формулу изобретения, является основанием для признания дополнительных материалов изменяющими сущность заявленного изобретения.

Признаки, упомянутые в описании лишь в отношении уровня техники, в том числе и ближайшего аналога, не относятся к признакам заявленного изобретения, содержащимся в первоначальных материалах заявки.

В том случае, когда заявка относится к группе изобретений - вариантов, признаками какого-либо изобретения группы, содержащимися в первоначальных материалах заявки, считаются признаки, упомянутые в описании применительно именно к этому изобретению группы.

Если заявленное изобретение относится к применению известных устройства, способа, вещества или штамма по новому назначению, то изменяющими сущность признаются дополнительные материалы, содержащие указание иного, чем в первоначальных материалах заявки, назначения известного объекта или иных признаков, используемых для характеристики известного объекта.

Евразийский патент №004967 на изобретение "Надувной обруч - Топ" выдан по заявке ЕА – 2003110095, поданной в Евразийское патентное ведомство 17.06.2002, на основании международной заявки РСТ/KZ02/00006, имеющей дату международной подачи 17.06.2002 (номер международной публикации WO 02/102468, дата международной публикации 27.12.2002). Приоритет 18.06.2001 евразийского патента №004967 и международной заявки РСТ/KZ02/00006 установлен по национальной заявке Республики Казахстан 2001/0809.1, по которой был выдан предварительный патент Республики Казахстан №12578 на изобретение "Надувной обруч – Топ".

Изобретению по оспариваемому евразийскому патенту на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле.

Материалы евразийской заявки ЕА-2003110095 были представлены в Евразийское патентное ведомство 26.11.2003 для проведения экспертизы по существу. Данные материалы содержат формулу изобретения, описание и чертежи, которые полностью совпадают с формулой изобретения, с которой был выдан евразийский патент, и с опубликованным описанием к оспариваемому евразийскому патенту.

В евразийской заявке ЕА-2003110095 приведены следующие сведения о конструктивном выполнении заявленного обруча.

Признак "...герметичную полость, снабженную ниппелем..." в отношении заявленного обруча представлен в данной заявке лишь в формуле изобретения.

В описании на странице 2 (строки 21 – 26) указано, что "...надувной обруч – Топ, выполненный из эластичного материала, снабженного прочной и гибкой арматурой, имеющей тороидальную герметичную полость, снабженную не выступающим над поверхностью тора клапаном для регулировки давления; при

этом оболочка топа имеет диаметр сечения в пределах 3 - 8 см. и способна выдержать многочисленные изгибы и деформации, в том числе и ударные, при давлении не менее 3 атм.". На странице 2 (строки 46 – 30) также указано, что обруч, представленный на фигуре 1, содержит трубчатую оболочку 1, замкнутую в кольцо большого диаметра и выполненную из прочного эластичного армированного материала, образующую герметичную тороидальную полость 2, в которую через клапан 3 нагнетается повышенное давление".

Анализ первоначальных материалов международной заявки РСТ/KZ02/00006, являющейся основанием для подачи евразийской заявки, показал следующее.

В первоначальных материалах международной заявки (в описании и формуле изобретения) отсутствуют сведения о том, что герметичная полость снабжена ниппелем, клапан для регулировки давления выполнен не выступающим над поверхностью тора, и обруч содержит трубчатую оболочку, замкнутую в кольцо большого диаметра.

Признак "...снабженную ниппелем..." в формуле изобретения международной заявки и сведения о "...не выступающим над поверхностью тора клапаном регулировки давления..." и "...содержит трубчатую оболочку 1, замкнутую в кольцо большого диаметра..." в описании международной заявки появились в результате внесения изменений в первоначальные материалы данной заявки 07.01.2003.

В описании к патенту Республики Казахстан №12578, выданному по национальной заявке 2001/0809.1, вышеуказанные изменения также отсутствуют.

Из вышеприведенного анализа следует, что материалы евразийской заявки не соответствуют первоначальным материалам международной заявки. В формула изобретения оспариваемого евразийского патента, выданного на основании материалов евразийской заявки, содержит признак – "...снабженную ниппелем...", отсутствующий в описании и в формуле изобретения первоначальных материалах международной заявки.

Кроме того, следует отметить, что в международной заявке было изменено название изобретения, то есть, изменен признак, характеризующий родовое понятие. Так по патенту Республики Казахстан №12578 данный признак выражен как "Надувной обруч – Тор", а по международной заявке – "Надувной обруч –

Топ".

В соответствии с пунктом 1 правила 54 Патентной инструкции и пунктом 2 статьи 29 Закона наличие в формуле изобретения упомянутого признака, отсутствующего в первоначальных материалах международной заявки, является основанием для признания евразийского патента №004967 недействительным на территории Российской Федерации.

Относительно приведенного в возражении мотива о несоответствии изобретения по оспариваемому евразийскому патенту условию охраноспособности "промышленная применимость" необходимо отметить следующее.

Доводы, приведенные в возражении в обоснование данного мотива, в части невозможности осуществления признака "...клапан регулировки давления выполнен утопленным в поверхности тора..." правомерны.

В описании к патенту Республики Казахстан №12578 и в первоначальных материалах международной заявки PCT/KZ02/00006, отсутствуют сведения об осуществлении данного признака.

Представленные патентообладателем в отзыве и дополнительных материалах пояснения, а именно, "клапан утоплен не в толще оболочки, как полагает лицо, подавшее возражение, а в поверхности тора, то есть он не выступает над этой поверхностью", не дают представления о возможности осуществления упомянутого признака. Во-первых, не представляется возможным "утопить" клапан в поверхности, а не в теле ("в толще"), имеющего эту поверхность. Во-вторых, как было отмечено выше, сведения о том, что клапана регулировки давления выполнен не выступающим над поверхностью тора, отсутствовали в первоначальной международной заявке. Из данных сведений следует, что под признаком "...клапан регулировки давления выполнен утопленным в поверхности тора..." следует понимать такое его расположение, при котором он не выступает над поверхностью тора, то есть по существу эти сведения относятся или к признакам, подлежащим включению в формулу изобретения, или к сведениям, необходимым для рассмотрения заявки (заявленного изобретения). Поскольку они были впервые представлены в дополнительных материалах от 07.01.2003, то они изменяют сущность заявленного изобретения. В соответствии со статьей 21 Закона они не

принимаются во внимание.

В третьих, ни в одном из представленных патентообладателем источников информации не следует известность выполнение клапана регулировки давления "утопленным в поверхности" оболочки.

Что касается ссылки патентообладателя на приведенное в возражении утверждение об известности из авторских свидетельств СССР №1584968, №1480828 и №936948 выполнение клапана регулировки давления "утопленным в поверхности", то следует отметить. В данных источниках информации указывается лишь на то, что мяч имеет оболочку (камеру) с ниппелем для накачивания воздуха под давлением. Сведения о выполнении герметичной полости, снабженной клапаном регулировки давления "утопленным в поверхности" (например, оболочки), в них отсутствуют.

Таким образом, ни из первоначальных материалов международной заявки, ни из уровня техники не следует известность средств и методов, с помощью которых возможно осуществление изобретения по оспариваемому евразийскому патенту в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения, что *указывает на несоответствие изобретения по оспариваемому евразийскому патенту условию охраноспособности "промышленная применимость".*

Рассмотрение на соответствие изобретения по оспариваемому евразийскому патенту другим указанным в возражении условиям охраноспособности "новизна" и "изобретательский уровень" в соответствии с подпунктом (1) пункта 19.5.2. Правил ИЗ является не целесообразным.

Относительно утверждения, приведенного патентообладателем в отзыве и дополнительных материалах, о правомерности включения признаков ближайшего аналога в ограничительную часть формулы изобретения, а именно, признаков "...содержащий торOIDальную оболочку и герметичную полость, снабженную ниппелем...", необходимо отметить следующее. Если даже допустить, что признак "...снабженную ниппелем..." присущ ближайшему аналогу, то его нельзя отнести к признакам изобретения по оспариваемому патенту, ввиду его отсутствия в первоначальных материалах международной заявки. Включение его в формулу изобретения по оспариваемому евразийскому патенту является неправомерным, так как это приводит к изменению сущности заявленного изобретения (см.

подпункт (4) пункта 20 Правил ИЗ).

Утверждение о том, что признак ниппель содержится в первоначальных материалах заявки, поскольку клапан регулировки давления и ниппель одно и то же устройство, не соответствует действительности, так как они имеют различные функциональные назначения. В соответствии с общепринятыми в технике понятиями клапаном регулировки давления принято считать устройство, регулирующее давление путем изменения проходного сечения по определенному сигналу, поступающему на исполнительный механизм, а ниппелем считается устройство в виде короткой металлической соединительной трубы (обычно с резьбой), применяемой для присоединения трубопровода к штуцеру и для соединения частей приборов, машин и т.п. Ниппелем считается устройство, позволяющее удерживать воздух в камере (см. [5] и противопоставленные авторские свидетельства). Кроме того, признак "ниппель" указывает и на конструктивные особенности его исполнения (см. описания к противопоставленным авторским свидетельствам), что по отношению к клапанам, служащим в качестве устройства для удержания воздуха в камере, носит характер частной формы выполнения такого устройства, поэтому включение его в формулу изобретения, также приводит к изменению сущности заявленного изобретения (см. подпункт (4) пункта 20 Правил ИЗ).

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 30.05.2006, евразийский патент на изобретение №004967 признать недействительным полностью на территории Российской Федерации.