

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам
рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 Общества с ограниченной ответственностью "Тонар Плюс" (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 19.01.2018, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2427767, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2427767 на группу изобретений «Соединительное устройство и инструмент», обладателем исключительных прав на который является компания КЛ-ТЕХО ОЙ, Финляндия (далее – патентообладатель), выдан по заявке № 2009101933/21 с конвенционным приоритетом от 22.06.2006 со следующей формулой:

«1. Устройство для соединения рукоятки (3) с бурильным стержнем (2) инструмента для бурения отверстия во льду на открытом воздухе, на озерах и тому подобное, с помощью ручного приведения в движение

рукоятки, которое содержит средство для образования соединения совместной вставки вала (11) упомянутой рукоятки и конца (7) бурильного стержня, а также первых элементов (17) для закрепления их в этом положении, отличающееся тем, что упомянутый закрепляющий элемент устанавливается с возможностью разъема для вынимания рукоятки из бурильного стержня, причем упомянутое средство выполнено с возможностью выборочного образования соединения совместной вставки вала (19) двигателя и упомянутого конца бурильного стержня вместо рукоятки, причем устройство дополнительно содержит вторые элементы (21), предназначенные для закрепления вала двигателя относительно бурильного стержня в этом положении для преобразования инструмента из инструмента для ручной работы в инструмент для работы с помощью двигателя и наоборот.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что упомянутое средство выполнено с возможностью закрепления упомянутого вала (19) двигателя к упомянутому концу (7) бурильного стержня, которое невозможно без вынимания упомянутых первых закрепляющих элементов (17).

3. Устройство по п.1 или 2, отличающееся тем, что оно содержит полый конец (7) упомянутого бурильного стержня с полостью (8), предназначенный для выборочного получения стержня (9) упомянутой рукоятки (3), а также упомянутый вал (19) двигателя, вставленный в него для его закрепления относительно бурильного стержня.

4. Устройство по п.3, отличающееся тем, что полость (8) упомянутого конца бурильного стержня имеет круговое поперечное сечение.

5. Устройство по п.3, отличающееся тем, что поперечное сечение полости (8) конца бурильного стержня больше, чем внешнее поперечное сечение стержня (9) рукоятки, предназначенной для вставки внутрь упомянутого конца бурильного стержня, причем часть упомянутого стержня рукоятки предназначена по меньшей мере, для частичной вставки

в упомянутую полость (8) для соединения рукоятки с упомянутым бурильным стержнем, имеющим круговой пластиковый кожух (12) с определенной эластичностью так, чтобы стержень рукоятки с пластиковым кожухом приобретал по существу такой же размер поперечного сечения, что и упомянутая полость.

6. Устройство по п.1, отличающееся тем, что упомянутые первый и второй закрепляющие элементы содержат поперечные сквозные отверстия (14, 15, 13, 20) в конце (7) упомянутого бурильного стержня, в стержне (9) рукоятки и в упомянутом вале (19) двигателя, причем упомянутые закрепляющие элементы содержат охватываемые элементы (17, 21) такие, как болты, предназначенные для проталкивания через отверстия, когда упомянутое отверстие бурильного стержня перекрывает упомянутое отверстие стержня рукоятки или отверстие вала двигателя для получения упомянутого закрепления, причем бурильный стержень имеет одно или более первых упомянутых отверстий (15) для закрепления стержня рукоятки и одно или более вторых отверстий (14), отделенных относительно первых отверстий, для закрепления вала двигателя, причем первые и вторые отверстия отличаются по форме и/или размеру.

7. Устройство по п.6, отличающееся тем, что первое (15) и второе (14) отверстия имеют различные размеры и имеют, по меньшей мере, вдоль своих частей внутреннюю резьбу для получения упомянутых охватываемых элементов (17, 21) с различными диаметрами, завинчивающимися в них для упомянутого закрепления стержня (9) рукоятки и вала (19) двигателя к концу (7) бурильного стержня.

8. Устройство по п.6, отличающееся тем, что упомянутые вторые отверстия (14) в бурильном стержне, предназначенные для закрепления вала (19) двигателя, расположены ближе к концевой границе (16) бурильного стержня, и упомянутые первые отверстия (15) для закрепления стержня (9) расположены на таком расстоянии от упомянутой концевой границы, что вал двигателя, вставленный в бурильный стержень

в положение для закрепления вала двигателя относительно бурильного стержня, выступает за упомянутые первые отверстия для стержня рукоятки и перекрывает их и делает невозможным вставку упомянутого охватываемого элемента через упомянутые отверстия, первые отверстия (15) являются недостижимыми для перекрывания их упомянутым отверстием (20) вала двигателя.

9. Устройство по п.6, отличающееся тем, что оно содержит в упомянутом стержне (9) рукоятки множество упомянутых отверстий (13), расположенных по длине стержня рукоятки для закрепления стержня рукоятки с рукояткой на различных высотах относительно бурильного стержня.

10. Устройство по п.1, отличающееся тем, что оно содержит ручку (10), выполненную с возможностью размещения с внешней стороны упомянутого конца (7) бурильного стержня для обеспечения ручного захвата при разъединении и закреплении соответственно рукоятки (3) или двигателя (23) относительно бурильного стержня.

11. Инструмент для бурения отверстия в толстом слое льда на открытом воздухе, на озерах и тому подобному, который содержит центральный бурильный стержень (2) со спиралью (5), проходящей вокруг него для поднятия размолотого льда, образованного при бурении, коронку (6), прикрепленную к одному концу бурильного стержня и имеющую, по меньшей мере, одно режущее лезвие, закрепленное относительно бурильного стержня и простирающееся по существу радиально с режущей кромкой для резки и, таким образом, бурения во льду при вращении бурильного стержня, а также рукоятку, присоединенную к бурильному стержню для бурения во льду с помощью ручного приведения в движение рукоятки, отличающийся тем, что он содержит устройство (4) по любому из пп.1-10.»

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи

1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованной группы изобретений условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

По мнению лица, подавшего возражения, группа изобретений по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна» ввиду известности из уровня техники технического решения, охарактеризованного в международной заявке WO 2006/062453, опубл. 15.06.2006 (далее – [1]).

При этом, согласно возражению, несоответствие группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень» обусловлено известностью отдельных признаков этих изобретений из заявки на патент Канады № 2279560 A1, опубл. 03.02.2001 (далее – [2]).

Дополнительно в возражении приводится утверждение о том, что согласно описанию к оспариваемому патенту «... задача изобретения заключалась в расширении арсенала технических средств указанного назначения (ледовых буров) и технический результат заключается в реализации этого назначения ...». При этом, по мнению лица, подавшего возражение, «... признаки зависимых пунктов являются очевидными для специалиста ... и не являются необходимыми для реализации назначения заявленной группы изобретений ...».

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого в процессе делопроизводства по данному возражению отзыв не поступил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (18.06.2007), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия группы

изобретений по указанному патенту условиям патентоспособности 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), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №82, и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852 (далее – Правила ИЗ).

Согласно пункту 4 статьи 3 Закона объем правовой охраны, предоставляемой патентом на изобретение, определяется его формулой. Для толкования формулы изобретения могут использоваться описание и чертежи.

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.

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.

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

В соответствии с подпунктом 6 пункта 19.5.2 Правил ИЗ если установлено, что изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, содержащей зависимые пункты, соответствует условию новизны, то анализ уровня техники в отношении зависимых пунктов не проводится.

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.

В соответствии с подпунктом 8 пункта 19.5.3 Правил ИЗ если заявленное изобретение, охарактеризованное в многозвенной формуле, содержащей зависимые пункты, признано соответствующим условию изобретательского уровня в отношении независимого пункта, дальнейшая проверка в отношении зависимых пунктов формулы не проводится.

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.

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

Группе изобретений по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащейся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов возражения, касающихся оценки соответствия изобретений по независимым пунктам 1 и 11 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень», показал следующее.

Патентные документы [1] и [2], имея дату публикации более раннюю, чем дата приоритета группы изобретений по оспариваемому патенту, могут быть включены в уровень техники для целей проверки его соответствия условиям патентоспособности.

В международной заявке [1] охарактеризован инструмент для бурения отверстия в толстом слое льда на открытом воздухе, на озерах и тому подобному, в котором рукоятка (обозначено поз.3) является съемной по отношению к бурильному стержню (поз.2), для чего предусмотрено устройство соединения рукоятки с бурильным стержнем инструмента. Таким образом, в заявке [1] охарактеризовано средство того же назначения, что и группа изобретений по независимым пунктам 1 и 11 вышеприведенной формулы.

Инструмент, описанный в заявке [1], как и группа заявленных изобретений, обеспечивает бурение льда с помощью ручного приведения в движение упомянутой рукоятки (поз.3), для чего предусмотрено средство для образования соединения совместной вставки вала упомянутой рукоятки и конца бурильного стержня (см. фиг.1), а также

элементы (поз.4) для закрепления их в этом положении. Упомянутый закрепляющий элемент (поз.4) в техническом решении по заявке [1], также как и в группе изобретений по оспариваемому патенту, устанавливается с возможностью разъема для вынимания рукоятки (поз.3) из бурильного стержня (поз.4).

Инструмент для бурения, описанный в заявке [1], как и инструмент по независимому пункту 11 вышеприведенной формулы, содержит центральный бурильный стержень (поз.2) со спиралью (поз.5), проходящей вокруг него для поднятия размолотого льда, образованного при бурении, коронку (поз.10), прикрепленную к одному концу бурильного стержня (поз.2) и имеющую, по меньшей мере, одно режущее лезвие (поз.12), закрепленное относительно бурильного стержня и простирающееся по существу радиально (см. фиг.4,5) с режущей кромкой (поз.13) для резки и, таким образом, бурения во льду при вращении бурильного стержня (поз.2).

Кроме того, в описании заявки [1] приведены сведения о том, что вращение бурильного стержня, также как и в группе изобретений по оспариваемому патенту, может осуществляться как упомянутой рукояткой, так и двигателем, т.е. упомянутое средство для образования соединения вала рукоятки и конца бурильного стержня выполнено таким образом, что имеется возможность выборочного образования соединения вала двигателя и упомянутого конца бурильного стержня вместо рукоятки. Следовательно, техническое решение, описанное в заявке [1], как и группа изобретений по оспариваемому патенту, позволяет преобразовывать инструмент для ручной работы в инструмент для работы с помощью двигателя и наоборот.

Однако, в материалах заявки [1] отсутствуют сведения о том, что упомянутое средство для образования соединения вала двигателя и конца бурильного стержня выполнено именно в виде их совместной вставки. Также в материалах заявки [1] отсутствуют сведения и о том, что

устройство дополнительно содержит элементы, предназначенные для закрепления вала двигателя относительно бурильного стержня в этом положении для обеспечения работы инструмента с помощью двигателя.

Учитывая наличие у изобретений по независимым пунктам 1 и 11 вышеприведенной формулы признаков, отличительных от технического решения, охарактеризованного в материалах заявки [1], можно констатировать, что в возражении отсутствуют доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Вместе с тем, упомянутые отличительные признаки известны из опубликованной заявки [2]. Так в заявке [2] описан инструмент для бурения льда, у которого вал двигателя (поз.12) соединяется с валом бурильного стержня (поз.14) посредством совместной вставки их концевых элементов. Также в решении по заявке [2] предусмотрены элементы (поз.23,32,22), предназначенные для закрепления вала двигателя относительно бурильного стержня в этом положении.

Здесь следует отметить, что технический результат в отношении упомянутых признаков в описании к оспариваемому патенту не определен. При этом эти признаки не оказывают влияния и на расширение арсенала технических средств определенного назначения, т.к. их наличие или отсутствие в предложенных технических решениях не оказывает влияние на реализацию заявленного назначения.

Констатация сказанного обуславливает вывод о том, что возражение содержит основания для признания изобретений по независимым пунктам 1 и 11 вышеприведенной формулы несоответствующими условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Проведенный далее совместный анализ признаков, содержащихся в зависимых пунктах формулы оспариваемого патента, и сведений, содержащихся в патентных заявках [1] и [2], показал следующее.

В материалах заявки [1], также как и в материалах заявки [2]

отсутствуют сведения, по меньшей мере, о признаках зависимого пункта б вышеприведенной формулы, согласно которым у элементов для закрепления на бурильном стержне вала рукоятки и вала двигателя, состоящих из отверстий и болтов, упомянутые отверстия отличаются по форме и/или размеру. При этом в отношении данных признаков в описании к оспариваемому патенту указан технический результат направленный на повышение безопасности использования устройства за счет того, что «...исключается риск использования по ошибке закрепляющего элемента для рукоятки для закрепления вала двигателя и случайного зацепления одежды ...».

Ввиду изложенного патентообладателю было предложено, в соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС, внести в формулу оспариваемого патента изменения, в результате которых оспариваемый патент мог бы быть признан недействительным лишь в части.

Патентообладателем на заседании коллегии, состоявшемся 22.05.2018, была представлена уточненная формула, в которой патентообладателем независимый пункт 1 был дополнен признаками зависимых пунктов 3 и 6, независимый пункт 11 перенумерован в независимый пункт 9 с сохранением его подчиненности независимому пункту 1, а также внесены редакционные правки, не изменяющие сущности группы изобретений по оспариваемому патенту.

В порядке, установленном пунктом 5.1 Правил ППС, уточненная формула была направлена на проведение дополнительного информационного поиска.

По результатам проведения дополнительного информационного поиска был представлен (26.06.2018) соответствующий отчет и заключение, согласно которым группа изобретений, охарактеризованных упомянутой формулой, уточненной патентообладателем, соответствует всем условиям патентоспособности, предусмотренным нормативными документами.

Указанные материалы дополнительного информационного поиска в установленном порядке были направлены в адреса патентообладателя и лица, подавшего возражение. При этом до даты заседания, состоявшегося 06.09.2018, ни от одной из сторон спора не было представлено каких-либо дополнений к ранее изложенным доводам.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 19.01.2018, признать патент Российской Федерации на изобретение № 2427767 недействительным частично и выдать новый патент с уточненной формулой, представленной на заседании коллегии, состоявшемся 22.05.2018.

(21) 2009101933/63

(51) МПК

F25C 5/04 (2006.01)

A01K 97/00 (2006.01)

E21B 11/00 (2006.01)

(57) 1. Устройство для соединения рукоятки (3) с бурильным стержнем (2) инструмента для бурения отверстия во льду на открытом воздухе, на озерах и тому подобное, с помощью ручного приведения в движение рукоятки, которое содержит средство для образования соединения совместной вставки вала (11) упомянутой рукоятки и конца (7) бурильного стержня, а также первых элементов (17) для закрепления их в этом положении, отличающееся тем, что упомянутый закрепляющий элемент устанавливается с возможностью разъема для вынимания рукоятки из бурильного стержня, причем упомянутое средство выполнено с возможностью выборочного образования соединения совместной вставки вала (19) двигателя и упомянутого конца бурильного стержня вместо рукоятки, причем устройство дополнительно содержит вторые элементы (21), предназначенные для закрепления вала двигателя относительно бурильного стержня в этом положении для преобразования инструмента из инструмента для ручной работы в инструмент для работы с помощью двигателя и наоборот, причем устройство содержит полый конец (7) упомянутого бурильного стержня с полостью (8), предназначенный для выборочного получения стержня (9) упомянутой рукоятки (3), а также упомянутого вала (19) двигателя, вставляемые в него для их закрепления относительно бурильного стержня, причем упомянутые первый и второй закрепляющие элементы содержат поперечные сквозные отверстия (14, 15, 13, 20) в конце (7) упомянутого бурильного стержня, в стержне (9) рукоятки и в упомянутом вале (19) двигателя, причем упомянутые закрепляющие элементы содержат

охватываемые элементы (17, 21) такие, как болты, предназначенные для проталкивания через отверстия, когда упомянутое отверстие бурильного стержня перекрывает упомянутое отверстие стержня рукоятки или отверстие вала двигателя для получения упомянутого закрепления, причем бурильный стержень имеет одно или более первых упомянутых отверстий (15) для закрепления стержня рукоятки и одно или более вторых отверстий (14), отделенных относительно первых отверстий, для закрепления вала двигателя, причем первые и вторые отверстия отличаются по форме и/или размеру.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что упомянутое средство выполнено с возможностью закрепления упомянутого вала (19) двигателя к упомянутому концу (7) бурильного стержня, которое невозможно без вынимания упомянутых первых закрепляющих элементов (17).

3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что полость (8) упомянутого конца бурильного стержня имеет круговое поперечное сечение.

4. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что поперечное сечение полости (8) конца бурильного стержня больше, чем внешнее поперечное сечение стержня (9) рукоятки, предназначенной для вставки внутрь упомянутого конца бурильного стержня, причем часть упомянутого стержня рукоятки предназначена по меньшей мере, для частичной вставки в упомянутую полость (8) для соединения рукоятки с упомянутым бурильным стержнем, имеющим круговой пластиковый кожух (12) с определенной эластичностью так, чтобы стержень рукоятки с пластиковым кожухом приобретал по существу такой же размер поперечного сечения, что и упомянутая полость.

5. Устройство по п.1, отличающееся тем, что первое (15) и второе (14) отверстия имеют различные размеры и имеют, по меньшей мере, вдоль своих частей внутреннюю резьбу для получения упомянутых охватываемых элементов (17, 21) с различными диаметрами, завинчивающимися в них для упомянутого закрепления стержня (9) рукоятки и вала (19) двигателя к концу (7) бурильного стержня.

6. Устройство по п.1, отличающееся тем, что упомянутые вторые отверстия (14) в бурильном стержне, предназначенные для закрепления вала (19) двигателя, расположены ближе к концевой границе (16) бурильного стержня, и упомянутые первые отверстия (15) для закрепления стержня (9) расположены на таком расстоянии от упомянутой концевой границы, что вал двигателя, вставленный в бурильный стержень в положение для закрепления вала двигателя относительно бурильного стержня, выступает за упомянутые первые отверстия для стержня рукоятки и перекрывает их и делает невозможным вставку упомянутого охватываемого элемента через упомянутые отверстия, первые отверстия (15) являются недостижимыми для перекрывания их упомянутым отверстием (20) вала двигателя.

7. Устройство по п.1, отличающееся тем, что оно содержит в упомянутом стержне (9) рукоятки множество упомянутых отверстий (13), расположенных по длине стержня рукоятки для закрепления стержня рукоятки с рукояткой на различных высотах относительно бурильного стержня.

8. Устройство по п.1, отличающееся тем, что оно содержит ручку (10), выполненную с возможностью размещения с внешней стороны упомянутого конца (7) бурильного стержня для обеспечения ручного захвата при разъединении и закреплении соответственно рукоятки (3) или двигателя (23) относительно бурильного стержня.

9. Инструмент для бурения отверстия в толстом слое льда на открытом воздухе, на озерах и тому подобному, который содержит центральный бурильный стержень (2) со спиралью (5), проходящей вокруг него для поднятия размолотого льда, образованного при бурении, коронку (6), прикрепленную к одному концу бурильного стержня и имеющую, по меньшей мере, одно режущее лезвие, закрепленное относительно бурильного стержня и простирающееся по существу радиально с режущей кромкой для резки и, таким образом, бурения во льду при вращении бурильного стержня, а также рукоятку, присоединенную к бурильному стержню для бурения во льду с

помощью ручного приведения в движение рукоятки, отличающийся тем, что он содержит устройство (4) по любому из пп.1-8.

- (56) WO 2006/062453 A1, 15.06.2006
- CA 2279560 A1, 03.08.1999
- RU 38538 U1, 10.07.2004
- US 2006/0169492 A1, 03.08.2006
- US 4819744 A, 11.04.1989
- US 4817735 A, 04.04.1989
- SU 1606825 A1, 15.11.1990
- SU 1672162 A1, 23.08.1991

Примечание: при публикации сведений о выдаче патента будут использованы описание и чертежи, представленные на дату подачи заявки.