

Коллегия палаты по патентным спорам на основании пункта 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации 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, поступившее 22.10.2007, поданное Институтом горного дела СО РАН (далее – лицо, подавшее возражение), против действия на территории Российской Федерации евразийского патента на изобретение ЕА № 004465, при этом установлено следующее.

Патент ЕА № 004465 на изобретение «Устройство для бестраншейной прокладки подземных коммуникаций» выдан по заявке ЕА-200300351 с приоритетом от 17.02.2003 на имя ООО «МЕМПЭКС» (ВY) (далее – патентообладатель) и действует на территории Российской Федерации со следующей формулой изобретения:

«1. Устройство для бестраншейной прокладки подземных коммуникаций, включающее рабочий гидроцилиндр, закрепленный на раме в силовом кронштейне, рабочий инструмент, по крайней мере одну штангу для передачи усилия рабочего гидроцилиндра на рабочий инструмент и механизм передачи усилия гидроцилиндра на штангу, отличающееся тем, что устройство содержит стопорный механизм и набор сменных рабочих инструментов, включающий прокольную головку и расширитель скважины.

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что набор рабочих инструментов содержит головку продольной резки.

3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что в дополнение к расширителю рабочий инструмент содержит цангу для крепления трубы, причем цанга соединена со штангой при помощи сцепного механизма.

4. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что включает средство демонтажа штанг, состоящее из зажимной и поворотной струбцин.

5. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что механизм передачи усилия гидроцилиндра на штангу представляет собой набор упорных втулок и упора, причем упор установлен на конце штанги, при этом размер упорной втулки равен ходу гидроцилиндра, а количество упорных втулок таково, что длина набора упорных втулок равна длине штанги.

6. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что механизм передачи усилия гидроцилиндра на штангу представляет собой систему шарнирных вилок.

7. Устройство по п. 6, отличающееся тем, что содержит поворотную тягу, один конец которой закреплен на одной из вилок, другой конец закреплен на силовом кронштейне крепления гидроцилиндра.

8. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что рама, на которой закреплен гидроцилиндр, представляет собой систему по меньшей мере из восьми упоров и двух распорных балок по меньшей мере с четырьмя упорами на каждую для установки устройства в существующий колодец, при этом гидроцилиндр крепится кронштейном к распорным балкам».

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), в палату по патентным спорам поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованного изобретения условию охраноспособности «изобретательский уровень».

По мнению лица, подавшего возражение, признаки «стопорный механизм», каждый из «рабочих инструментов» «прокольную головку»,

«расширитель скважины» и их «набор» следует рассматривать как функционально самостоятельные признаки. В возражении отмечено, что из уровня техники известно, что устройства для образования скважин в грунте содержат стопорный механизм, наборы сменных рабочих инструментов, включающие прокольную головку и расширитель скважин. В возражении приведен анализ влияния указанных признаков на технический результат оспариваемого изобретения, на основании которого лицо, подавшее возражение, делает вывод о том, что «такое техническое решение не имеет изобретательского уровня». Кроме того, в возражении отмечено, что из уровня техники также известны признаки зависимых пунктов 2 и 3 формулы.

В подтверждение вышеуказанных доводов к возражению приложены копии следующих источников информации:

- материалы патента ФРГ №2157259, опубл. 09.11.1972 - [1];
- описание к авторскому свидетельству (далее – а.с.) СССР №802466, опубл. 15.02.1981 - [2];
- описание к патенту РФ №2135874, опубл. 27.08.1999 - [3];
- описание к а.с. СССР №383804, опубл. 16.08.1973 - [4];
- описание к а.с. СССР №713962, опубл. 05.02.1980 - [5];
- описание к а.с СССР №697713, опубл. 25.11.1979 - [6];
- описание к а.с. СССР №699101, опубл. 30.11.1979 - [7];
- описание к а.с. СССР №1596060, опубл. 30.09.1990 - [8];
- материалы свидетельства на полезную модель РФ №13244, опубл. 27.03.2000 - [9];
- описание к патенту РФ №2115053, опубл. 10.07.1998 - [10];
- описание к а.с. СССР №497386, опубл. 16.03.1976 - [11];
- материалы к патенту на полезную модель РФ №37176, опубл. 10.04.2004 - [12];
- описание к патенту РФ №2003918, опубл. 30.11.1993 - [13];

- Политехнический словарь, «Советская энциклопедия», Москва, 1976 г., с. 549 - [14];

- перевод материалов патента ФРГ №2157259 - [15].

Копии материалов возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя. Патентообладатель не представил отзыв по мотивам возражения.

На заседании коллегии, представителями патентообладателя по мотивам возражения был представлен отзыв, в котором отмечено, что анализ на соответствие оспариваемого изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень» в возражении выполнен некорректно. По мнению, патентообладателя выделение из пункта формулы функционально самостоятельных признаков не является корректным, т.к. при этом не учитывается вся совокупность признаков, которая создает технический результат.

Кроме того, на заседании коллегии лицом, подавшем возражение, в качестве ближайшего аналога оспариваемого изобретения было выбрано техническое решение известное из документа [3].

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

С учетом приоритета изобретения по оспариваемому патенту правовая база для проверки охраноспособности запатентованного изобретения включает упомянутую Конвенцию, Патентную инструкцию к Евразийской патентной конвенции, утверждённую 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), Патентный закон

Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-І, 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 17.04.1998 №82, зарегистрированным в Минюстом России 22.09.1998 № 1612, с изменениями 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 случае, в частности, неправомерной выдачи евразийского патента вследствие несоответствия условиям патентоспособности изобретения.

В соответствии со статьей 6 Конвенции Евразийское ведомство выдает евразийский патент на изобретение, которое является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно правилу 3 Патентной инструкции, предшествующий уровень техники включает все сведения, ставшие общедоступными в мире до даты подачи заявки в Евразийское ведомство или, если испрошен

приоритет, до даты ее приоритета. Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста очевидным образом не следует из предшествующего уровня техники.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона 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 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 2 пункта 22.3 Правил ИЗ, для опубликованных патентных документов датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является указанная на них дата опубликования.

Изобретению по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле.

Здесь необходимо отметить, что документ [12], опубликован позднее даты приоритета оспариваемого патента, в связи, с чем его нельзя включить в уровень техники (см. процитированный выше подпункт 2 пункта 22.3 Правил ИЗ). Кроме того, признаки «устройство содержит стопорный механизм и набор сменных рабочих инструментов, включающий прокольную головку и расширителя скважины» не являются функционально самостоятельными. Так стопорный механизм в оспариваемом изобретении препятствует возвратному движению штанги, т.е. признак «стопорный механизм» следует рассматривать в совокупности с признаком «штанга для передачи усилия рабочего гидроцилиндра». Признаки «набор сменных рабочих инструментов, включающий прокольную головку и расширителя скважины» следует рассматривать в совокупности, поскольку в оспариваемом изобретении прокольная головка и расширители скважины входят в набор инструментов и выполнены сменными.

Анализ соответствия оспариваемого патента условию патентоспособности «изобретательский уровень» показал следующее.

Как указано выше, наиболее близким аналогом является техническое решение известное из документа [3].

Из документа [3] известно устройство для бестраншейной прокладки трубопровода, включающее рабочий гидроцилиндр, набор сменных рабочих инструментов, штангу для передачи усилия рабочего гидроцилиндра на рабочий инструмент, механизм передачи усилия гидроцилиндра на штангу, стопорный механизм.

Отличие устройства по оспариваемому изобретению от вышеупомянутого, заключается в том, что рабочий гидроцилиндр закреплен на раме в силовом кронштейне, а набор сменных рабочих инструментов содержит прокольную головку и расширителя скважины.

При этом из технических решений, известных из документов [1], [2],

[4], [5]-[11], [13], [14] не известно о том, что рабочий гидроцилиндр закреплен на раме в силовом кронштейне, а набор сменных рабочих инструментов содержит прокольную головку и расширитель скважины.

Таким образом, мнение лица, подавшего возражение о несоответствии способа по оспариваемому патенту условию охраноспособности «изобретательский уровень» неправомерно.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 22.10.2007, действие евразийского патента на изобретение № 004465 на территории Российской Федерации оставить в силе.