

Палата по патентным спорам в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Общества с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "ДИАГНОСТИКА-ГЕО" (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.01.2007, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2235608, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2235608 на изобретение "Пневмоснаряд" с приоритетом от 09.06.2003 выдан по заявке № 2003117236/12(018299) на имя Назарова Александра Геннадьевича (RU), со следующей формулой изобретения:

"1. Пневмоснаряд, содержащий корпус со сбрасывающими отверстиями, входную и накопительную камеры и ступенчатый поршень со сквозным каналом, отличающийся тем, что поршень сопряжен с входной и накопительной камерами посредством упругих уплотнительных элементов, а в сечении корпуса со сбрасывающими отверстиями – с зазором, площадь которого больше минимального сечения сквозного канала.

2. Пневмоснаряд по п. 1, отличающийся тем, что поршень выполнен с цилиндрическим шипом со стороны накопительной камеры."

Против выдачи указанного патента в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 29 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.92 № 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), в Палату по патентным спорам поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованного изобретения условию охранных способностей "изобретательский уровень".

Данный мотив обоснован тем, что известен "Пневмоснаряд", разработанный НТФ АЭРШОК, выпускаемый с 1991 года заводом "Моргеофизприбор", под названием "Пневматический трубный очиститель" (ПТО) с приложением к нему паспорта на изделие ("Очиститель трубный пневматический (ПТО-100)". AS 17.00.00 ПС. Паспорт. 1991, далее – документ [1]). В возражении указано, что тогда же был выпущен проспект (далее – документ [2]) на параметрический ряд ПТО диаметром от 24 мм до 190 мм.

По мнению лица, подавшего возражение, из рисунка 4.1 в документе [1] и описания видно, что ПТО содержит корпус со сбрасывающими отверстиями, входную и накопительную камеры и ступенчатый поршень со сквозным каналом.

В качестве подтверждения серийного производства ПТО лицом, подавшим возражение, представлено письмо ООО ПКФ "Кубаньтехсервис", исх. № 47 от 13.09.2006 (далее – документ [3]).

Кроме того, в возражении указано на то, что из патента РФ № 2086314, опубликовано 10.08.1997 (далее – документ [4]), также известно "Устройство для очистки внутренней поверхности трубопроводов", содержащее корпус со сбрасывающими отверстиями, входную и накопительную камеры и ступенчатый поршень со сквозным каналом.

Также к возражению приложен паспорт на изделие ИКЮП 098.00.00 ПС, 1993 (далее – документ [5]), по мнению лица, подавшего возражение, также серийно производимый и рекламный листок ПТО АЭРШОК (далее – документ [6]).

В возражении указано на то, что из описания устройства ПТО (см. рис. 4.1 в документе [1]) и документа [4] следует, что поршень сопряжен с входной и накопительными камерами посредством упругих уплотнительных элементов, представляющих собой "обыкновенные кольца, выполненные из резины или полиуретана".

Относительно признаков независимого пункта 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту, характеризующих поршень как сопряженный "в

сечении корпуса со сбрасывающими отверстиями – с зазором, площадь которого больше минимального сечения сквозного канала", в возражении указано, что "из опыта практической работы и знания специалиста в данной области, корреляции между этими параметрами не существует. А упомянутая выше площадь зазора всегда больше минимального сечения канала".

По мнению лица, подавшего возражение, в реально серийно выпускаемых ПТО и в устройстве по документу [4] – "ПВТО" (пневмовзрывной трубный очиститель) указанное ранее тезис "выполняется всегда и существует сам по себе. Площади не зависят друг от друга. Увязывание их между собой абсурдно", а утверждение патентообладателя о том, что это "обеспечивает эффективное истечение воздуха из полости с большим диаметром через зазор и сбрасывающие отверстия корпуса" не верно. При этом в возражении представлены сведения относительно диаметров поршней и внутреннего диаметра корпуса ПТО-100, ПВТО-100, ПТО-80 и ПВТО-80.

Также в возражении отмечено, что в пневмоснаряде по оспариваемому патенту отсутствует торможение поршня при закрытии накопительной камеры, в отличие от устройства по документу [4]. Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, отсутствие направления поршня 5 по корпусу, то есть наличие указанного самого большого зазора 11, приводит к перекосу поршня 5, что в результате ведет к снижению надежности работы пневмоснаряда.

Таким образом, лицом, подавшим возражение, сделан вывод о том, что пневмоснаряд по оспариваемому патенту уступает пневмоснаряду по документу [4] как по надежности, так и по эффективному истечению воздуха из полостей с большим диаметром поршня через зазор и сбрасывающие отверстия корпуса, то есть не отвечает изобретательскому уровню.

На основании вышеизложенных доводов лицо, подавшее возражение, просит признать патент Российской Федерации на изобретение № 2235608 недействительным.

Относительно признаков зависимого пункта 2 формулы изобретения по оспариваемому патенту в возражении отмечено, что "еще более увеличить

«наполнение накопительной камеры воздухом», сверх расчетного «шип» не может. А вот увеличить линейный габарит пневмоснаряда, его вес и ухудшить работу полостей, это он может".

Копия возражения в установленном порядке была направлена патентообладателю.

Уведомления о дате рассмотрения возражения были направлены лицу, подавшему возражение и патентообладателю 08.02.2007, с указанием на то, что рассмотрение упомянутого ранее возражения запланировано провести на заседании коллегии 19.06.2007.

В отзыве патентообладателя от 10.05.2007, указано на то, что лицом, подавшим возражение, не представлены общедоступные источники информации, в которых были бы приведены сведения, характеризующие поршень как сопряженный "в сечении корпуса со сбрасывающими отверстиями – с зазором, площадь которого больше минимального сечения сквозного канала", а сведения относительно диаметров поршней и внутреннего диаметра корпуса ПТО-100, ПВТО-100, ПТО-80 и ПВТО-80 не подтверждены никакими представленными источниками информации.

По мнению патентообладателя документы [2] и [6] не могут быть приняты во внимание, т. к. на данных документах отсутствует дата подписания в печать, а также не обоснована документально подтвержденная дата, с которой стало возможно их обозрение. В отзыве указано, что документ [3] нельзя признать документальным подтверждением, из которого четко следовало бы, что документ [2] был напечатан до даты приоритета оспариваемого патента, а также, что он был распространен вне завода, в результате чего с ним могло ознакомиться любое лицо.

Патентообладатель указал также на то, что документы [1] и [5] не содержат дату регистрации в уполномоченном органе, кроме того, по мнению патентообладателя, лицом, подавшим возражение, документально не подтверждена дата, с которой стало возможно визуальное обозрение устройств ПТО-100 и ПВТО-100. Также, по мнению патентообладателя, в возражении не

представлены сведения, подтверждающие реализацию указанных изделий, а упомянутые документы [1] и [5] не содержат сведений, позволяющих признать известность признаков, характеризующих поршень как сопряженный "в сечении корпуса со сбрасывающими отверстиями – с зазором, площадь которого больше минимального сечения сквозного канала".

Также патентообладатель отметил, что выпуск изделия для промышленного использования по заказу заказчика и не представляющего собой изделия, предназначенное для свободного ознакомления третьим лицам, не может быть отнесен к общедоступным сведениям, а возможность использования логического следования специалиста без приведения конкретных источников информации действующими законодательными документами не предусмотрена.

Патентообладатель указал на неправомерность рассмотрения достижения или не достижения указанного заявителем технического результата относительно выбранного им ближайшего аналога применительно к иному аналогу.

В ответ на отзыв патентообладателя лицо, подавшее возражение, указало на то, что "не понятно, что подразумевает Назаров А.Г. под «Эффективным истечением воздуха из полостей с большим диаметром поршня через зазор и сбрасывающие отверстия?»". По мнению лица, подавшего возражение, "эффективное истечение воздуха, с точки зрения понятий специалиста, подразумевает эффективное разрушение отложений в трубопроводе, что связано с получением требуемого импульса давления. Требования к импульсу давления подробно изложены в предыдущем Возражении поданным Ежовым В.А.".

Также по мнению лица, подавшего возражение, в описании оспариваемого изобретения, а также в отзыве патентообладателя не показана взаимосвязь между зазором, образованным поршнем и камерой, и сечением канала, а указанное ранее соотношение существует всегда.

Лицо, подавшее возражение, указало на то, что одновременно с исключением части поршня патентообладатель исключил обусловленную наличием этой части функцию поршня и получил обычный для такого исключения результат, заключающийся в повышении надежности.

Также лицо, подавшее возражение, отметило, что прототип изобретения по оспариваемому патенту "выбран не верно", т. к. патентообладателю не было предложено экспертизой указать в качестве прототипа устройство по документу [4].

Кроме того, лицо, подавшее возражение, представило доводы относительно процедуры рассмотрения возражения, указав, что "нужно ввести правило ротации ответственного и членов коллегии при повторном рассмотрении Возражения против выдачи одного и того же патента".

Заседание коллегии Палаты по патентным спорам (далее – коллегия) было проведено 07.12.2007.

На указанном заседании коллегии лицо, подавшее возражение отсутствовало. Однако, т. к. согласно пункту 4.3 Правил ППС, неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленного о дате и месте проведения заседания коллегии, не может явиться препятствием к рассмотрению дела, то коллегия признала, что на данном заседании обеспечены условия для полного и объективного рассмотрения дела.

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

В соответствии с пунктом 1 статьи 29 Закона патент на изобретение в течение всего срока его действия может быть признан недействительным полностью или частично, в частности, в случае несоответствия запатентованного изобретения условиям патентоспособности, установленным Законом.

С учетом даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту правовая база для оценки патентоспособности запатентованного изобретения

включает упомянутый ранее Закон, 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 и дополнениями, внесенными приказами Роспатента от 08.07.1999 № 133 и от 13.11.2000 № 223 (далее – Правила ИЗ).

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. При установлении новизны изобретения в уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения и полезные модели, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо, и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели. Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

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 подтверждена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат (см. подпункт (2) пункта 19.5.3 Правил ИЗ), причем проверка соблюдения указанных условий 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 (3) пункта 19.5.3 Правил ИЗ, не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности:

- на дополнении известного средства какой-либо известной частью (частями), присоединяемой (присоединяемыми) к нему по известным правилам, для достижения технического результата, в отношении которого установлено влияние именно таких дополнений;
- на исключении какой-либо части средства (элемента, действия) с одновременным исключением обусловленной ее наличием функции и достижением при этом обычного для такого исключения результата (упрощение уменьшение массы, габаритов, материоемкости, повышение надежности, сокращение продолжительности процесса и пр.);
- на создании средства, состоящего из известных частей, выбор которых и связь между которыми осуществлены на основании известных правил, рекомендаций и достигаемый при этом технический результат обусловлен только известными свойствами частей этого средства и связей между ними.

Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, свойства, явления и т. п., которые могут быть получены при осуществлении (изготовлении) или использовании средства, воплощающего изобретение (см. подпункт (1) пункта 3.2.4.3 Правил ИЗ).

В соответствии с пунктом 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. При этом датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является, в частности:

- для опубликованных описаний к охранным документам – указанная на них дата опубликования;
- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР, на которых не указана дата подписания в печать, а также для иных печатных изданий – дата выпуска их в свет, а при отсутствии возможности ее установления – последний день месяца или 31 декабря указанного в издании года, если время выпуска в свет определяется соответственно лишь месяцем или годом;
- для отчетов о научно-исследовательских работах, пояснительных записок к опытно-конструкторским работам и другой конструкторской, технологической и проектной документации, находящейся в органах научно-технической информации, – дата их поступления в эти органы;
- для нормативно-технической документации – дата ее регистрации в уполномоченном на это органе;
- для визуально воспринимаемых источников информации (плакаты, модели, изделия и т. п.) – документально подтвержденная дата, с которой стало возможно их обозрение;
- для экспонатов, помещенных на выставке, – документально подтвержденная дата начала их показа;
- для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования, – документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

Изобретению по оспариваемому патенту предоставлена охрана в объеме совокупности признаков, охарактеризованной в приведенной выше формуле изобретения.

Анализ представленных лицом, подавшим возражение, материалов показал следующее.

На основании упомянутого ранее пункта 22.3 Правил ИЗ, источником информации, содержащем сведения, ставшие общедоступными до даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту, следует признать документ [4] – опубликованное описание к охранному документу с указанной на нем датой опубликования.

Относительно других документов, представленных лицом, подавшим возражение, следует отметить следующее.

Лицом, подавшим возражение документально не подтверждена дата, с которой стало возможно обозрение рекламных материалов по документам [2] и [6], на основании чего следует признать, что данные документы не являются источниками информации, содержащими сведения, ставшие общедоступными до даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту.

В документе [3] (письмо директора ООО ПКФ "Кубаньтехсервис") указано на то, что паспорт на изделие является эксплуатационным документом, однако сведения, содержащиеся в паспорте на ПТО-100 и паспорте на ПВТО-100 (документы [1] и [5]) также не могут быть признаны ставшими общедоступным до даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту, т. к. документально не подтверждена дата, с которой эти сведения стали общедоступными, что требуется для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования.

Проверка соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию охранных способностей "изобретательский уровень" показала следующее.

Из документа [4] известно устройство для очистки внутренней поверхности трубопроводов, работающее на принципе выхлопа сжатого воздуха в окружающую среду (см. описание: колонка 3, абзац 3), то есть представляющее собой пневмоснаряд.

Известный из документа [4] пневмоснаряд содержит корпус 1 со сбрасывающими отверстиями 14, входную камеру 11 и накопительную камеру

18 и ступенчатый поршень 2 со сквозным каналом 5. Причем поршень 2 сопряжен с накопительной камерой 18 посредством уплотнительного элемента, представляющего собой кольцо 16.

Сравнительный анализ пневмоснаряда по оспариваемому патенту и пневмоснаряда, известного из документа [4] показал, что пневмоснаряд по оспариваемому патенту отличается от пневмоснаряда, известного из документа [4] тем, что поршень сопряжен с входной камерой посредством уплотнительного элемента, тем, что уплотнительные элементы, посредством которых поршень сопряжен с входной и накопительной камерами являются упругими, а также тем, что поршень сопряжен с входной и накопительной камерами в сечении корпуса со сбрасывающими отверстиями с зазором, площадь которого больше минимального сечения сквозного канала.

Таким образом, отсутствуют основания для признания изобретения по независимому пункту 1 формулы изобретения оспариваемого патента не соответствующем условию патентоспособности "изобретательский уровень", поскольку в возражении не представлены сведения, позволяющие сделать вывод о том, что указанное изобретение следует для специалиста явным образом из уровня техники (пункт 1 статьи 4 Закона; подпункт (1) пункта 19.5.3 Правил ИЗ).

Дополнительно следует указать на то, что сопряжение поршня с входной камерой посредством уплотнительного элемента известно из документа [1], однако ни один из представленных лицом, подавшим возражение, не содержит сведений относительно того, что уплотнительные элементы, посредством которых поршень сопряжен с входной и накопительной камерами являются упругими, а поршень сопряжен с входной и накопительной камерами в сечении корпуса со сбрасывающими отверстиями с зазором, площадь которого больше минимального сечения сквозного канала.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, касающихся отсутствия, по его мнению, корреляции между площадью упомянутого ранее зазора и сечением сквозного канала, достижения указанного в оспариваемом

патенте технического результата, а также ошибочного выбора прототипа изобретения, необходимо отметить, что данные доводы не могут быть учтены при проверке соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию охранных способностей "изобретательский уровень", т. к., как было указано ранее, 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 подтверждена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат (см. подпункт (2) пункта 19.5.3 Правил ИЗ).

Также следует отметить, что источники информации, подтверждающие соотношение диаметра поршня и цилиндра и сечения сквозного канала в устройствах, в частности, ПТО-100, ПВТО-100, ПТО-80 и ПВТО-80 лицом, подавшим возражение, не представлены.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.01.2007, патент Российской Федерации на изобретение № 2235608 оставить в силе.