

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Совпеля В.В., Гринберга П.Б., Пугачева Н.Д. (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 23.03.2009, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента на изобретение от 14.11.2008 по заявке №2006114494/06, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Дроссель регулируемый прямоточный многопроходный», совокупность признаков которого изложена заявителем в скорректированной формуле изобретения, представленной в корреспонденции, поступившей 27.04.2008, в следующей редакции:

«1. Дроссель регулируемый прямоточный многопроходный, содержащий корпус, входную и выходную торцевые крышки с присоединительными элементами, предназначенными для соединения сваркой с трубопроводами напорной и выходной магистралей, поворотное колесо с приводом, запорно-регулирующие диски с взаимопримертными торцами и проходными отверстиями, один из которых неподвижно установлен относительно выходной крышки и корпуса, а другой - подвижно, с возможностью поворота вместе с поворотным колесом, отличающийся тем, что присоединительные элементы дросселя выполнены отдельно от входной и выходной торцевых крышек и герметично присоединены к ним через уплотнительные прокладки, например, посредством упорных шпилек, при этом торцевые крышки и присоединительные элементы снабжены проточками под уплотнительные прокладки.

2. Дроссель по п.1, отличающийся тем, что уплотнительные прокладки выполнены с теплопроводными характеристиками ниже, чем у

присоединительных элементов, а проточки, по крайней мере, на входной и выходной торцовых крышках выполнены с термоизоляционным покрытием».

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

По результатам рассмотрения, Роспатентом принято решение об отказе в выдаче патента на основании того, что предложенное изобретение не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В решении Роспатента указано, что признаки независимого пункта 1 формулы изобретения, характеризующие дроссель регулируемый прямоточный многопроходный, известны из уровня техники, в частности из патентных документов RU2007652, опубл. 15.02.1994 (далее – [1]) и RU2140601, опубл. 27.10.1999 (далее - [2]). Также в решении об отказе в выдаче патента отмечено, что признаки зависимого пункта 2 скорректированной формулы изобретения «уплотнительные прокладки выполнены с теплопроводными характеристиками ниже, чем у присоединительных элементов» отсутствовали в материалах заявки на дату ее подачи.

Заявитель выразил несогласие решением Роспатента и в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал возражение в палату по патентным спорам.

В возражении указано, что присоединение устройства, известного из патентного документа [1], к трубопроводам осуществляется сваркой встык с торцом трубы, что создает опасность температурной деформации устройства и оказывает существенное влияние на герметичность запорно-регулирующих дисков. Заявитель отмечает, что техническое решение, известное из патентного документа [2] содержит сведения о присоединительном фланце самого трубопровода, а не о конструктивном исполнении присоединительных элементов трубопроводной арматуры, например, вентиляй, которые имеют как фланцевое исполнение, так и исполнение под сварку встык с трубопроводом. В возражении указано, что предложенный дроссель содержит присоединительные элементы, «необходимые для встраивания

дресселя в трубопроводы, при этом конструкция присоединительных элементов, в данном случае приварных фланцев, не является предметом изобретения». Заявитель отмечает, что предложенное техническое решение характеризуется тем, что торцевые крышки выполнены без фланцев, снабжены проточками под уплотнительные прокладки, и имеют термоизоляционное покрытие. По мнению заявителя, в первоначальных материалах заявки указано на «способствование уплотнительных прокладок снижению теплового воздействия сварки на крышки и корпус». Так в описании предложенного изобретения указано: «Предлагаемое техническое решение позволяет... устранить опасность температурной деформации торцевых крышек при сварке, так как дроссель соединен с трубопроводами напорной и выходной магистралей посредством присоединительных элементов, например, приваренных фланцев, которые отделены от крышек уплотнительными прокладками, снижающими тепловое воздействие сварки на крышки и корпус при монтаже дросселя в магистраль, а термоизоляционное покрытие проточек под уплотнительные прокладки повышает надежность защиты всего механизма дросселя от теплового воздействия». Дополнительно в возражении указано, что трубопроводная арматура имеет три типа исполнения присоединительных элементов для соединения с трубопроводом.

С возражением представлены уточненное описание, чертежи и новый вариант формулы изобретения, при этом в данном варианте уточнен только зависимый пункт 2 формулы, который изложен в следующей редакции:

«2. Дроссель по п.1, отличающийся тем, что проточки, по крайней мере, на входной и выходной торцевых крышках выполнены с термоизоляционным покрытием».

Также в возражении указаны следующие материалы:

- Каталог продукции. Компания «Комси», стр. 11, 12, 14 (далее – [3]);
- Каталог продукции. НПО «Промоавтоматика» (далее – [4]);
- патент Российской Федерации на изобретение № 2280800, 27.07.2006 (далее – [5]);

- Справочник конструктора – машиностроителя В.И. Анульев, «Машиностроение», Москва, 1992 г, том 3, стр. 446, 448 (далее – [6]);
- ГОСТ 12815-80 (далее – [7]);
- ГОСТ 12821-80 (далее – [8]);
- ОСТ 26-845-73 (далее – [9]);
- ГОСТ 28759.8-90 (далее – [10]).

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты поступления заявки правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом «О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации» от 07.02.2003 № 22 - ФЗ (далее - Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852, с изменениями от 11.12.2003 (далее - Правила ИЗ), и Правила ППС.

Согласно пункту 1 статьи 4 Закона изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

В соответствии с пунктом 3.2.4.2 Правил ИЗ качестве аналога изобретения указывается средство того же назначения, известное из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения.

Согласно подпункту (1.1) пункта 3.2.4.3 Правил ИЗ технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение. Технический результат может выражаться, в

частности в снижении (повышении) коэффициента трения; в предотвращении заклинивания; снижении вибрации; в улучшении кровоснабжения органа; локализации действия лекарственного препарата, снижении его токсичности; в устраниении дефектов структуры литья; в улучшении контакта рабочего органа со средой; в уменьшении искажения формы сигнала; в снижении просачивания жидкости; в улучшении смачиваемости; в предотвращении растрескивания; повышении иммуногенности вакцины; повышении устойчивости растения к фитопатогенам; получении антител с определенной направленностью; повышении быстродействия или уменьшении требуемого объема оперативной памяти компьютера.

Получаемый результат не считается имеющим технический характер, в частности, если он:

- достигается лишь благодаря соблюдению определенного порядка при осуществлении тех или иных видов деятельности на основе договоренности между ее участниками или установленных правил;
- заключается только в получении той или иной информации и достигается только благодаря применению математического метода, программы для электронной вычислительной машины или используемого в ней алгоритма;
- обусловлен только особенностями смыслового содержания информации, представленной в той или иной форме на каком-либо носителе;
- заключается в занимательности и зрелищности.

В соответствии с подпунктом (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 в соответствии с пунктом 3.2.4.2 настоящих Правил;

- 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;
- анализ уровня техники с целью установления известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 20 Правил ИЗ при поступлении дополнительных материалов, представленных заявителем по собственной инициативе или по запросу федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности 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, не раскрытые на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи. 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 необходимость включения в формулу изобретения таких признаков. В случае признания дополнительных материалов изменяющими сущность заявленного изобретения заявителю сообщается (в очередном направляемом ему документе экспертизы) о том, какие из включенных в дополнительные материалы сведений послужили основанием для такого вывода экспертизы. При этом дальнейшее рассмотрение заявки продолжается в отношении представленной в этих дополнительных материалах формулы изобретения, но без учета признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи.

В соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС решение палаты по патентным спорам может предусматривать отмену, изменение или

оставление в силе оспариваемого решения. В случае отмены оспариваемого решения при рассмотрении возражения, предусмотренного пунктом 1.1 Правил ППС, принятого без проведения информационного поиска или по результатам поиска, проведенного не в полном объеме, а также в случае, если патентообладателем по предложению палаты по патентным спорам внесены изменения в формулу изобретения, полезной модели, перечень существенных признаков промышленного образца, решение палаты по патентным спорам должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

Существо заявленного изобретения выражено в приведённой выше формуле изобретения, которую коллегия палаты по патентным спорам принимает к рассмотрению, за исключением признака зависимого пункта 2: «уплотнительные прокладки выполнены с теплопроводными характеристиками ниже, чем у присоединительных элементов», отсутствовавшего в первоначальных материалах заявки (см. выше процитированный подпункт (3) пункта 20 Правил ИЗ).

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента, и доводов заявителя, касающихся несоответствия предложенного изобретения условию патентоспособности и «изобретательский уровень», показал следующее.

При вынесении решения об отказе в выдаче патента не были проанализированы следующие признаки независимого пункта 1 формулы изобретения:

- запорно-регулирующие диски с взаимопритечтыми торцами;
- использование упорных шпилек.

В связи с этим, на основании пункта 5.1 Правил ППС, материалы заявки были направлены на дополнительный информационный поиск.

Экспертизой был проведен дополнительный поиск и подготовлено заключение, в котором отмечено, что изобретение по независимому пункту 1 формулы изобретения явным образом следует из уровня техники, т.е. не соответствуют условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В подтверждении данного довода в заключении дополнительно

представлены следующие источники информации:

- патентный документ RU 2005939, опубл. 15.01.1994(далее – [11]);
- патентный документ RU 2210020, опубл. 10.08.2003 (далее – [12]);

Данные материалы были отправлены в адрес заявителя в установленном порядке.

В палату по патентным спорам 20.09.2010 поступила корреспонденция от заявителя, доводы которой по существу повторяют доводы, изложенные в возражении.

Проанализировав представленные в отчете о дополнительном поиске источники информации и заключение экспертизы, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

Наиболее близким аналогом предложенного устройства является дроссель по патентному документу [1].

Из патентного документа [1] (см. описание, формулу и фиг. 2) известен дроссель регулируемый прямоточный многопроходный, содержащий корпус, входную и выходную торцевые крышки с присоединительными элементами, предназначенными для соединения с трубопроводами напорной и выходной магистралей, поворотное колесо с приводом, запорно-регулирующие диски с взаимопртертыми торцами и проходными отверстиями, один из которых неподвижно установлен относительно выходной крышки и корпуса, а другой – подвижно, с возможностью поворота вместе с поворотным колесом.

Здесь целесообразно подчеркнуть, что признак «взаимопртертые торцы» присущ дросселям, описанным в патентном документе [1] и в заявленной формуле. При этом дополнительно следует отметить, что из патентного документа [11] известны запорные диски с взаимопртертыми торцами.

Отличие устройства, описанного в пункте 1 формулы заявленного изобретения, от способа, известного из патентного документа [1], заключается в том, что присоединительные элементы дросселя выполнены отдельно от входной и выходной торцевых крышек и герметично присоединены к ним через уплотнительные прокладки, например,

посредством упорных шпилек, при этом торцевые крышки и присоединительные элементы снабжены проточками под уплотнительные прокладки, присоединительные элементы соединяются с трубопроводами сваркой.

Технические результаты, указанные заявителем, заключаются в обеспечения ремонтопригодности дросселя, устраниении опасности температурной деформации торцевых крышек в процессе монтажа дросселя при его присоединении к трубопроводам напорной и выходной магистралей с помощью. При этом результат, заключающийся в повышении эксплуатационного обслуживания, не носит технического характера, т.к. не является характеристикой технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании продукта (см. выше процитированный подпункт (1.1) пункта 3.2.4.3 Правил ИЗ).

Однако из уровня техники известно, что присоединительные элементы дросселя выполняются отдельно от входной и выходной торцевых крышек и герметично присоединяются к ним через уплотнительные прокладки, с помощью крепежных элементов, при этом торцевые крышки и присоединительные элементы снабжаются проточками под уплотнительные прокладки, присоединительные элементы соединяются с трубопроводами сваркой (см. патентный документ [2] страница 7 левая колонка строки 43-67 фиг. 7).

Из уровня техники также широко известно, что в качестве крепежных элементов используются упорные шпильки (см. патентный документ [12] страница 4 правая колонка строки 52-62).

При этом обеспечивается ремонтопригодность дросселя, устраняется опасность температурной деформации торцевых крышек в процессе монтажа дросселя при его присоединении к трубопроводам напорной и выходной магистралей с помощью.

Таким образом, предложенное устройство, охарактеризованное в независимом пункте 1 формулы изобретения, не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Признаки независимого пункта 1 скорректированной формулы изобретения, представленной в возражении, идентичны признакам независимого пункта 1 вышерассмотренной формулы, таким образом, изобретение, охарактеризованное в формуле, представленной в возражении, также не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Ввиду вновь открывшихся обстоятельств, упомянутых выше, патент по заявке №2006114494/06 не может быть выдан.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 23.03.2009, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 14.11.2009, и отказать в выдаче патента Российской Федерации на изобретение по вновь выявленным обстоятельствам.**