

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «Детальстройконструкция» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 03.06.2011, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение №2166436, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №2166436 на изобретение «Заливная горловина наливной трубы топливного бака» выдан по заявке №99107052/28 с приоритетом от 05.04.1999 на имя ООО «Айна» (далее – патентообладатель) со следующей формулой:

"Заливная горловина наливной трубы топливного бака, содержащая резьбовой виток и на поверхности которой нанесено антикоррозионное покрытие, отличающаяся тем, что концы резьбового витка образуют лабиринт, длина а которого находится в диапазоне (0...1,5) Ш, где Ш - шаг резьбы».

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованного изобретения условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

Данное мнение подтверждено следующими материалами:

- Цветной иллюстрированный альбом «ВАЗ 2108 2109 и их модификации устройство и эксплуатация». «Третий Рим». Подписано в печать 22.10.1996 (далее - [1]);

- Многокрасочный альбом «Автомобили ВАЗ 2108 ВАЗ 2109». Москва. «Машиностроение». 1989, стр. 32-33 (далее - [2]);

- Каталог запасных частей автомобилей ВАЗ 2108 ВАЗ 2109 и их модификаций. Москва. «Машиностроение». 1992, стр. 5, 11, 159 (далее - [3]);

- US 5385179A 31.01.1995 (далее - [4]);

- JP 142694 04.06.1996 (далее - [5]);

- Чертеж ВАЗ НТЦ № 2108-1101060-30. Труба наливная топливного бака в сборе (далее - [6]).

По мнению лица, подавшего возражение, источники информации [1] - [3] «доказывают, что автомобили ВАЗ 2108, 2109 продавались до даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту».

В возражении также отмечено, что согласно сведениям из каталога [3], в конструкцию автомобилей ВАЗ 2108 и 2109 входил топливный бак с заливной горловиной наливной трубы, содержащей лабиринт, причем указанная горловина была выполнена в соответствии с чертежом [6], разработанным ВАЗ НТЦ с серийным номером № 2108-1101060-30.

По мнению лица, подавшего возражение, из источников информации [4] и [5] также известны все признаки формулы изобретения по оспариваемому патенту, включая признак наличия лабиринта.

В возражении также подчеркивается, что технический результат, заключающийся в упрощении технологии изготовления за счет исключения операции зачистки, уже достигается в ближайшем аналоге к

изобретению по оспариваемому патенту - техническом решении по патентному документу [5].

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя.

В палату по патентным спорам 25.07.2011 поступил отзыв патентообладателя, в котором выражено несогласие с доводами возражения.

По мнению патентообладателя, чертеж [6] представляет собой «внутризаводской документ для служебного пользования», поэтому содержащиеся в нем сведения не являются общедоступными.

В отзыве также указано, что техническим решениям по патентному документу [4] и каталогу [3] не присущи все признаки формулы изобретения по оспариваемому патенту, в частности, в них отсутствуют признаки: «концы резьбового участка образуют лабиринт, длина а которого находится в диапазоне (0...1,5) Ш, где Ш - шаг резьбы».

В отношении технического решения по патентному документу [5] патентообладатель отмечает, что оно не характеризуется наличием антикоррозионного покрытия, нанесенного на поверхность заливной горловины топливного бака, а также диапазоном изменения длины а лабиринта (0...1,5)Ш.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты поступления заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия изобретения по указанному патенту условиям патентоспособности включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 №

3517-1, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 17.04.1998, и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.09.1998 № 1612 (далее – Правила ИЗ), и Правила ППС.

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

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.

Согласно подпункту (1) пункта 19.5.2. Правил ИЗ проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения.

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, включая характеристику назначения.

Согласно пункту 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.

Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования, является документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

Согласно подпункту (2) пункта 19.5. Правил ИЗ в том случае,

когда в предложенной заявителем формуле содержится признак, выраженный альтернативными понятиями, проверка патентоспособности проводится в отношении каждой совокупности признаков, включающей одно из таких понятий.

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 подтверждена 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.

Согласно подпункту (3) пункта 19.5.3. Правил ИЗ не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности: на изменении количественного признака (признаков), представлении таких признаков во взаимосвязи либо изменении ее вида, если известен факт влияния каждого из них на технический результат и новые значения этих признаков или их взаимосвязь могли быть получены исходя из известных зависимостей, закономерностей.

Согласно пункту 3.2.4.3.(1) Правил ИЗ технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, свойства, явления и т.п., которые могут быть получены при осуществлении (изготовлении) или использовании средства, воплощающего 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 устранении 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.

Согласно подпункту (7) пункта 19.5.3. Правил ИЗ подтверждения известности влияния отличительных признаков на технический результат не требуется, если в отношении этих признаков такой результат не определен заявителем или в случае, когда установлено, что указанный им технический результат не достигается.

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

При этом необходимо отметить, что в формуле изобретения по оспариваемому патенту охарактеризованы два варианта выполнения заливной горловины наливной трубы топливного бака, один из которых предусматривает отсутствие лабиринта (длина лабиринта равна 0), а второй - наличие лабиринта.

Анализ доводов возражения и доводов, приведенных патентообладателем в отзыве, касающихся оценки соответствия первого и второго вариантов изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности, показал следующее.

Первый вариант изобретения предполагает отсутствие лабиринта между концами резьбового витка (длина лабиринта равна 0).

До даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту (до 05.04.1999) на территории Российской Федерации были широко распространены автомобили, произведенные Волжским объединением

по производству легковых автомобилей (в настоящее время - ОАО «АВТОВАЗ»).

Причем, общеизвестно, что автомобили марок ВАЗ - 2108 и ВАЗ - 2109 выпускались вышеуказанным предприятием с 1985 года (см., например, Учебник - Болотов А.К. и др. Конструкция тракторов и автомобилей. Москва, «Колосс», 2006, стр. 8).

Наличие в конструкции автомобилей заливной горловины наливной трубы топливного бака системы питания характерно для всех автомобилей, в частности, для автомобилей ВАЗ.

Указанная заливная горловина в общем виде изображена на рисунке, иллюстрирующем работу двигателя внутреннего сгорания и подачу в него топлива из топливного бака в автомобилях марок ВАЗ - 2108 и ВАЗ 2109 в альбоме [1], на листе 15 в альбоме [2] и на странице 19 каталога [3].

При этом в соответствии с информацией, приведенной на страницах 19 и 187 каталога [3], заливная горловина наливной трубы топливного бака автомобилей марок ВАЗ - 2108 и ВАЗ - 2109 изготавливалась по чертежу [6] с серийным номером 2108-1101060-30, разработанному ВАЗ НТЦ.

Из данного чертежа [6] известна заливная горловина наливной трубы топливного бака, содержащая резьбовой виток, между концами которого отсутствует лабиринт, с нанесенным на ее поверхность антикоррозионным покрытием.

Исходя из вышесказанного следует, что до даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент, стали известны сведения о средстве того же назначения (в результате использования данного средства), что и изобретение по оспариваемому патенту, которому присущи все признаки первого варианта изобретения, включая

характеристику назначения.

Таким образом, возражение содержит доводы, позволяющие признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности "новизна" в части одной из альтернативных совокупностей признаков.

Второй вариант изобретения предполагает наличие лабиринта между концами резьбового витка с длиной большей 0, но меньшей полутора шага резьбы.

Из патентного документа [5] известна заливная горловина наливной трубы топливного бака, содержащая резьбовой виток, концы которого образуют лабиринт, длина которого меньше или равна шагу резьбы (см. фиг. 6 патентного документа [5]).

Следовательно, техническое решение по второму варианту изобретения отличается от устройства по патентному документу [5] наличием антикоррозийного покрытия на поверхности, а также расширением диапазона длин лабиринта от шага резьбы до полутора шага резьбы.

При этом, следует отметить, что согласно описанию изобретения по оспариваемому патенту техническим результатом является «упрощение и удешевление технологии изготовления горловины, а, именно, исключение операции зачистки и экономия дорогостоящего свинцово-оловянного сплава».

В соответствии с требованиями пункта 3.2.4.3.(1) Правил ИЗ результат, касающийся «удешевления технологии изготовления горловины, а также экономии дорогостоящего свинцово-оловянного сплава» не является техническим.

Что касается результата, заключающегося в упрощении технологии изготовления горловины, а, именно, исключении операции зачистки, то данный результат достигается в техническом решении по

патентному документу [5], поскольку он обусловлен наличием лабиринта между концами резьбового витка (данные сведения приведены в описании к изобретению по оспариваемому патенту).

Так, на странице 2 описания к изобретению по оспариваемому патенту указывается на то, что выполнение размера длины лабиринта от 0 до полутора шага резьбы позволяет исключить операцию зачистки.

При этом, в материалах заявки отсутствуют сведения о каком-либо неожиданном техническом эффекте, проявляющемся при выборе длины лабиринта заливной горловины от шага до полутора шага резьбы.

Для специалиста в данной области техники является очевидным, что накопление излишков припоя при антикоррозионном покрытии заливной горловины находится в прямой зависимости от количества припоя, его свойств, как например, температуры застывания, а также от площади обрабатываемой поверхности горловины наливной трубы топливного бака.

Так, увеличение длины лабиринта приведет к увеличению площади поверхности лабиринта и, соответственно, к снижению излишков припоя в лабиринте при его антикоррозионной обработке.

Кроме того, необходимо отметить, что в описании изобретения по оспариваемому патенту отсутствует информация о причинно-следственной связи признака нанесения антикоррозионного покрытия на поверхность горловины с указанным выше техническим результатом, а, следовательно, подтверждения влияния данного признака на технический результат не требуется (см. подпункт (7) пункта 19.5.3. Правил ИЗ).

При этом, признак нанесения антикоррозионного покрытия на поверхность горловины присущ техническому решению по патентному документу [4].

Таким образом, возражение содержит доводы, позволяющие признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень» в части второй из альтернативных совокупностей признаков.

От патентообладателя 04.08.2011 поступила корреспонденция, в которой указано на отсутствие в возражении «объекта, содержащего признаки, идентичные всем признакам формулы изобретения по оспариваемому патенту».

Действительно, каждый из представленных в возражении материалов [1] - [6] не содержит информации о всех признаках формулы изобретения по оспариваемому патенту.

Однако, как было указано в заключении выше, в формуле изобретения по оспариваемому патенту охарактеризованы два варианта выполнения заливной горловины наливной трубы топливного бака, один из которых не соответствует условию патентоспособности «новизна», а второй – условию патентоспособности «изобретательский уровень» (анализ приведен в заключении выше).

Относительно довода патентообладателя о том, что решение по патентному документу [4] не направлено на достижение технического результата, заключающегося в «исключении перекоса пробки и достижении надежного герметичного крепления пробки в заливной горловине» необходимо отметить, что данный результат не указан в описании к оспариваемому патенту.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности

удовлетворить возражение, поступившее 03.06.2011, патент Российской Федерации на изобретение № 2166436 признать недействительным полностью.