

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 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.07.2007, поданное ФГУП "Центральный научно-исследовательский институт автоматики и гидравлики" (далее – лицо, подавшее возражение), против действия на территории Российской Федерации евразийского патента на изобретение № 003237, при этом установлено следующее.

На дату подачи возражения патент № 003237 на изобретение "Электрогидравлический следящий привод", выданный по заявке с приоритетом от 15.11.2001 на имя Мокроуза В.К., Вялина А.П., Сергеева А.И., Ботыгина А.В. (далее – патентообладатель), действует на территории Российской Федерации со следующей формулой изобретения:

Электрогидравлический следящий привод, содержащий электродвигатель, расположенные в корпусе и охваченные гидравлическими, механическими и электрическими связями

насос с регулятором его производительности, выполненным в виде люльки (3), взаимодействующей с одной стороны с подпружиненным толкателем (4), пружина (5) которого настроена на максимальную производительность насоса, а с другой - с плунжером (6) регулятора, расположенным в цилиндре с левой торцевой полостью (7) и правой управляющей полостью (12);

двухкаскадный электромеханический гидроусилитель, выполненный в виде дифференциального трехпоясового следящего золотника (35) с осевым каналом (30) и поперечной проточкой (34), образующей с безынерционной втулкой (33) первый каскад усиления, причем золотник расположен во

втулке с образованием верхней (28) и нижней (31) управляющих полостей, а во втулке выполнены шесть рядов окон;

компенсационно-поддавливающее устройство (26) со штоковой (25) и бесштоковой (38) полостями;

редукционный клапан (23), выполненный в виде подпружиненного двухпояскового золотника с центральной проточкой (22), соединенной с одной стороны каналом (10) с нагнетательным каналом (9) насоса и другим каналом (8) с торцевой полостью (7) регулятора производительности насоса, а с другой стороны - через постоянный дроссель, выполненный на одном пояске, с замкнутой полостью клапана, причем этот поясok своей кромкой в процессе перемещения образует дроссель переменного сечения (11), сообщенный каналом (24) со штоковой полостью компенсационно-поддавливающего устройства, а другим каналом (27) - с верхней управляющей полостью (28) гидроусилителя, которая, в свою очередь, через постоянный дроссель (29) и осевой канал (30) в золотнике (35) сообщена с его нижней управляющей полостью (31);

ограничитель мощности, выполненный в виде подпружиненного золотника (39) с центральной проточкой (14), первым пояском, имеющим дроссель (40) постоянного сечения и образующим в процессе перемещения с отводным каналом (15) первый дроссель переменного сечения, вторым пояском, образующим также в процессе перемещения с профилированным окном (43) второй дроссель переменного сечения, причем центральная проточка (14) соединена через дроссель (40) постоянного сечения и первый дроссель переменного сечения с отводным каналом (15), соединяемым избирательно с модульными окнами гидроусилителя, через второй дроссель переменного сечения соединена со сливной полостью, бесштоковой полостью компенсационно-поддавливающего устройства (26), через клапан подпитки (36) с всасывающим каналом (21) насоса (2), и каналом (13) - с правой управляющей полостью (12) регулятора производительности насоса;

гидродвигатель (18), рабочие полости которого избирательно соединяются каналами (16), (17) с модульными окнами гидроусилителя и другими каналами (19), (20) с всасывающим каналом (21) насоса.

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 условиям охраноспособности "изобретательский уровень" и «промышленная применимость», а также тем, что в формуле изобретения этого патента имеются признаки, отсутствующие на дату подачи заявки в первоначальном описании изобретения.

В возражении упомянуты следующие источники информации:

- описание к патентному документу RU 2052673 С1, опубликовано 20.01.1996 (далее – документ /1/);
- описание к патентному документу JP 59-3185, опубликовано 09.01.1984 (далее – документ /2/);
- описание к патентному документу RU 2031256 С1, опубликовано 20.03.1995 (далее – документ /3/);

По мнению лица, подавшего возражение, при проверке изобретения по оспариваемому патенту на его соответствие условию патентоспособности «изобретательский уровень» необходимо учитывать следующие обстоятельства.

Формула изобретения, характеризующее описанное в оспариваемом патенте устройство, составлена с учетом известности принятого в качестве наиболее близкого аналога устройства, раскрытого в документе /1/.

В возражении указано, что часть отличительных от прототипа /1/ признаков формулы изобретения по оспариваемому патенту, в частности признаки «...с плунжером (6) регулятора, расположенным в цилиндре, с

левой торцевой полостью (7) и правой управляющей полостью (12)...» содержат признаки - правая/левая (полости), которые «являются редакционными и не влияют на достижение технического результата».

Кроме того, признаки, характеризующие ограничитель мощности наличием первого дросселя, образованного первым пояском, и признаки «...через постоянный дроссель, выполненный на одном пояске, с замкнутой полостью клапана...», не раскрыты в первоначальных материалах заявки, их влияние на технический результат не определено.

По мнению лица, подавшего возражение, признаки, касающиеся связей второго дросселя с бесштоковой полостью компенсационно-подавливающего устройства (26), а также через (нормально закрытый) клапан подпитки (36) с всасывающим каналом (21) насоса (2) представляют собой простое перечисление полостей, соединенных со сливом и не имеют значения для достижения технического результата.

При этом в формулировке признаков: "...отводным каналом (15), соединяемым «избирательно» с модульными окнами гидроусилителя...", смысл термина «избирательно» в описании не разъяснен, а использование наименований «отводной», «модульный» являются редакционным, не влияющим на функции ограничителя и его конструктивное исполнение, в связи с чем «эти признаки не могут рассматриваться в качестве отличий заявленного привода от известного».

С учетом данных обстоятельств в возражении отмечено что, отличия привода по оспариваемому патенту от известного из документа /1/ заключаются в следующем:

- регулятор производительности насоса выполнен в виде люльки, взаимодействующей с одной стороны с подпружиненным толкателем, пружина которого настроена на максимальную производительность насоса, а с другой - с плунжером регулятора, расположенным в цилиндре с полостью и полостью, что является известным из описания устройства, раскрытого в документе /2/;

- ограничитель мощности выполнен в виде подпружиненного золотника с центральной проточкой, первым пояском, имеющим дроссель постоянного сечения, вторым пояском, образующим в процессе перемещения спрофилированным окном второй дроссель переменного сечения, причем центральная проточка соединена непосредственно или через дроссель постоянного сечения с каналом, а второй дроссель переменного сечения выполнен с возможностью соединения со сливной полостью, и каналом - с соответствующей полостью регулятора производительности насоса, что является известным из описания устройства, раскрытого в документе /3/.

При этом в возражении указано, что таким исполнением регулятора в устройстве по документу /2/, как и в приводе, описанном в оспариваемом патенте, обеспечивается упрощение управления люлькой насоса, а также регулирование производительности насоса без перехода люльки через нулевое положение, при этом работа ограничителя мощности согласно описанию документа /3/ аналогична его функционированию в приводе по оспариваемому патенту.

По мнению лица, подавшего возражение, изобретение по оспариваемому патенту основано на замене одного известного из документа /1/ регулятора производительности насоса другим - известным из документа /2/, а также на замене одного известного из документа /1/ ограничителя мощности другим - известным из документа /3/ с получением при этом заранее обусловленного технического результата - снижение непроизводительных потерь мощности, предохранение насоса от разрушения, т.е. это изобретение не имеет изобретательского уровня, так как оно очевидным образом следует из предшествующего уровня техники.

В отношении несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость» в возражении указано, что данное изобретение не может быть реализовано в соответствии с формулой изобретения и использовано по своему назначению, т. к. в описании изобретения и на чертеже отсутствуют средства для определения,

контроля и компенсации указанного рассогласования, без которых заявленное устройство не может выполнять свои функции как следящего привода.

Кроме того, приведенная на чертеже схема заявленного привода неработоспособна потому, что каналы 9, 11 (указанные в описании как нагнетательные) соединены с всасывающими (расширяющимися) камерами насоса, а канал 21 (указанный в описании как всасывающий) соединен с нагнетательными (сжимающимися) камерами насоса, что обуславливает невозможность работы устройства, выполненного в соответствии с данной схемой так, как это изложено в описании.

По мнению лица, подавшего возражение, в материалах заявки, в том числе и на чертеже, отсутствуют сведения о том, каким образом в соответствии с формулой изобретения оспариваемого патента «только три пояска золотника и шесть рядов окон втулки выполнены и взаимодействуют между собой для реализации назначения устройства, описанного алгоритма работы гидроусилителя и обеспечения технического результата», в связи с чем «в этой части техническое решение по оспариваемому патенту сводится к постановке задачи - обеспечения в приводе объемно-дроссельного регулирования на основании описанного алгоритма работы гидроусилителя без подтверждения возможности его осуществления в части второго каскада дроссельного регулирования».

Как отмечено в возражении, признаки формулы изобретения оспариваемого патента, касающиеся выполнения ограничителя с «первым пояском, имеющим дроссель (40) постоянного сечения и образующим в процессе перемещения с отводным каналом (15) первый дроссель переменного сечения» не соответствует описанию изобретения, согласно которому никакого первого дросселя, образованного первым пояском, в ограничителе нет.

Из описания следует, что при исходном рабочем положении первого пояска давление передается непосредственно от следящего золотника на

управление насосом, нет перепада давления, неизбежного при задействовании дросселя в гидравлической цепи, между каналом 15 и каналом 13, при этом первый поясok работает дискретно - окно канала 15 нормально открыто и закрывается при перегрузке полностью, в этом случае расход идет лишь через постоянный дроссель 40.

В возражении указано, что в результате данных несоответствий формула изобретения оспариваемого патента характеризует неработоспособное устройство, т.к. при наличии «первого дросселя» оно не может работать, таким образом, как это изложено в описании, а изменение описания и/или формулы изобретения и/или чертежей в этой части приведет к выходу за пределы первоначальных материалов заявки.

Еще одним основанием для признания оспариваемого патента недействительным, по мнению лица, подавшего возражение, является наличие в формуле изобретения признаков, отсутствующих на дату подачи заявки в описании изобретения, к которым отнесены следующие признаки:

- «...охваченные гидравлическими, механическими и электрическими связями ... ограничитель мощности...» - т.к. ограничитель мощности перечислен в формуле среди узлов, охваченных указанными связями, при том, что механических и электрических связей у ограничителя мощности нет;
- «...расположенным в цилиндре...» (плунжером б регулятора);
- «...штоковая и бесштоковая полости...» (компенсационно-поддавливающего устройства);
- «... с другой стороны через постоянный дроссель, выполненный на одном пояске, с замкнутой полостью клапана...»;
- «... и образующим в процессе перемещения с отводным каналом (15) первый дроссель переменного сечения...».

На основании изложенных доводов лицо, подавшее возражение, просит аннулировать регистрацию оспариваемого патента и прекратить его действие на территории Российской Федерации.

Уведомления о принятии возражения к рассмотрению были направлены лицу, подавшему возражение, и патентообладателю 19.02.2008, с указанием запланированной даты 09.04.2008 проведения заседания коллегии по рассмотрению данного возражения.

Копия возражения была направлена в установленном порядке патентообладателю.

На заседании, состоявшемся 09.04.2008, коллегия при рассмотрении материалов возражения руководствовалась следующими соображениями.

Основаниями для оспаривания патента, изложенные в возражении, являются несоответствие описанного в нем изобретения условиям патентоспособности и наличие в формуле изобретения по оспариваемому патенту признаков, отсутствующих в первоначальных материалах заявки на дату её подачи.

Поскольку проверка изобретения на его соответствие условиям патентоспособности проводится в отношении формулы изобретения, коллегия сочла целесообразным в первую очередь провести проверку правомерности указанных в возражении мотивов о наличии в формуле изобретения по оспариваемому патенту признаков, отсутствующих в первоначальной заявке.

Проверка формулы изобретения, с которой выдан оспариваемый патент, и анализ первоначальных материалов евразийской заявки ЕА 200101092 показал, что в формуле изобретения этого патента содержатся следующие признаки:

Электрогидравлический следящий привод, содержащий электродвигатель, расположенные в корпусе и охваченные гидравлическими, механическими и электрическими связями: насос с регулятором его производительности..., двухкаскадный электромеханический гидроусилитель..., компенсационно-поддавливающее устройство (26) со штоковой (25) и бесштоковой (38) полостями; редуцирующий клапан (23)..., ограничитель мощности..., гидродвигатель ...», из чего следует, что

ограничитель мощности среди других узлов этого привода также охвачен гидравлическими, механическими и электрическими связями.

В материалах первоначальной евразийской заявки отсутствуют сведения о том, что ограничитель мощности охвачен механическими и электрическими связями.

Указанные признаки, а также признаки «...расположенным в цилиндре...» (плунжером б регулятора), «...штоковая и бесштоковая полости...» (компенсационно-поддавливающего устройства), «... с другой стороны через постоянный дроссель, выполненный на одном пояске, с замкнутой полостью клапана...», «... и образующим в процессе перемещения с отводным каналом (15) первый дроссель переменного сечения...» формулы изобретения оспариваемого патента не содержались в описании и формуле изобретения евразийской заявки.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о наличии в формуле изобретения устройства по оспариваемому патенту признаков, отсутствующих в первоначальных материалах заявки правомерны.

Поскольку на заседании коллегии было установлено, что формула изобретения по оспариваемому патенту содержит признаки, отсутствовавшие в первоначальной заявке на дату её подачи, проверка правомерности остальных приведенных в возражении мотивов о несоответствии изобретения условиям патентоспособности не проводилась.

Патентообладателю было предложено соответствии с п. 4.9 Правил ППС внести в формулу изобретения соответствующие корректировки для исключения признаков, не содержащихся в описании и формуле евразийской заявки на дату её подачи, в связи с чем заседание коллегии было перенесено по ходатайству патентообладателя на более поздний срок (п. 4.3 Правил ППС), а именно на 27.06. 2008.

На заседании коллегии 09.04.2008 участниками рассмотрения представлены документы:

- отзыв по мотивам возражения представителя Евразийской патентной организации (далее – ЕАПО);
- дополнение к материалам возражения лица, подавшего возражение (далее - дополнение к возражению);
- ходатайство патентообладателя о переносе заседания коллегии в связи с необходимостью корректировки формулы изобретения по предложению коллегии, которое было удовлетворено.

В отзыве представителя ЕАПО указано, что изобретение по оспариваемому патенту соответствует условиям патентоспособности.

По мнению представителя ЕАПО, замена насоса и ограничителя мощности в приводе, описанном в документе /1/, на насос, известный из документа /2/, и ограничитель по документу /3/, требует «доработки» известного насоса и ограничителя, притом, что возможность встраивания известного ограничителя мощности в известный привод вызывает вопросы, т. е. несоответствие изобретения по оспариваемому патенту изобретательскому уровню не подтверждается.

Кроме того, в отзыве выражено несогласие с доводами, приведенными в возражении, касающимися неработоспособности описанного в оспариваемом патенте привода.

По мнению представителя ЕАПО, доводы в возражении о наличии в формуле изобретения признаков, отсутствующих в материалах первоначальной заявки, также неубедительны с учетом норм Конвенции, Патентной инструкции к ней, а также того, что с 15.11.2007 действует новая редакция правила 54 упомянутой инструкции, регламентирующей применение ст. 13 Конвенции при рассмотрении возражения против действия евразийского патента.

В дополнении к возражению, представленном лицом, подавшим возражение, выражена просьба признать оспариваемый патент полностью недействительным на территории Российской Федерации вследствие несоответствия описанного в нем изобретения условиям патентоспособности,

а также вследствие наличия в формуле изобретения признаков, отсутствовавших в первоначальных материалах евразийской заявки, и приведена правовая база, которая при этом, по мнению лица, подавшего возражение, должна быть учтена.

Лицом, подавшим возражение, в Палату по патентным спорам было представлено заявление от 10.04.08 (названное им особым мнением), в котором выражено несогласие с действиями коллегии на заседании 09.04.2008 в связи с предложением патентовладельцу коллегией внесения изменения в формулу изобретения и ходатайствовать о переносе заседания.

Патентообладателем представлено письмо, поступившее в Палату по патентным спорам 23.06.2008, содержащее доводы по результатам рассмотрения возражения на заседании коллегии от 09.04.2008.

По мнению патентообладателя, изложенному в данном письме, предложение уточнить формулу изобретения путём исключения из неё признаков, отсутствующих в первоначальных материалах заявки не соответствует требованиям действующих евразийских документов по следующим причинам:

В материалах заявки ЕА № 200101092, и в описании изобретения к оспариваемому патенту приложена одна и та же принципиальная электрогидравлическая схема привода, на которой графически изображены все отсутствующие признаки с их связями:

- цилиндр, в котором расположен плунжер 6 регулятора;
- полость 25 и сливная полость 38, которые в последней редакции указаны как 38 полости, что не меняет сущности работы схемы;
- постоянный дроссель, выполненный на одном пояске, и замкнутая полость в клапане редуционном;
- образующий в процессе перемещения с отводным каналом 15 первый дроссель переменного сечения в ограничителе мощности.

По мнению патентообладателя, Палата по патентным спорам при рассмотрении возражений по евразийской заявке должна руководствоваться

Евразийской патентной конвенцией (ст. 13 Конвенции) и Инструкцией к Евразийской патентной конвенции, в которой в «Правилах 49 (3) Инструкции» записано: "Дополнение, уточнение или исправление описания и формулы изобретения сведениями, содержащимися на чертежах или в иных графических материалах евразийской заявки, допускается в случаях, когда эти сведения имели место на чертежах или в иных графических материалах евразийской заявки на дату её подачи, в том числе при испрашивании приоритета, и когда чертежи и графические материалы дают однозначное представление об этих сведениях".

По мнению патентообладателя, доводы, приведенные в возражении о наличии в формуле изобретения оспариваемого патента признаков, отсутствующих в первоначальных материалах, не основаны на действующих евразийских документах и не обоснованы.

С учетом изложенного патентообладателем приведена уточненная формула изобретения:

«Электрогидравлический следящий привод, содержащий электродвигатель, расположенные в корпусе и охваченные соответствующими гидравлическими, или механическими, или электрическими связями:

насос с регулятором его производительности, выполненным в виде люльки (3), взаимодействующей с одной стороны с подпружиненным толкателем (4), пружина (5) которого настроена на максимальную производительность насоса, а с другой - с плунжером (6) регулятора, расположенным в цилиндре с левой торцевой полостью (7) и правой управляющей полостью (12);

двухкаскадный электромеханический гидроусилитель, выполненный в виде дифференциального трехпояскового следящего золотника (35) осевым каналом (30) и поперечной проточкой (34), образующей с безынерционной втулкой (33) первый каскад усиления, причем золотник расположен во

втулке с образованием верхней (28) и нижней (31) управляющих полостей, а во втулке выполнены шесть рядов окон;

компенсационно-поддавливающее устройство (26) со штоковой (25) и бесштоковой (38) полостями;

редукционный клапан (23), выполненный в виде подпружиненного двухпояскового золотника с центральной проточкой (22), соединенной с одной стороны каналом (10) с нагнетательным каналом (9) насоса и другим каналом (8) с торцевой полостью (7) регулятора производительности насоса, а с другой стороны - через постоянный дроссель, выполненный на одном пояске, с замкнутой полостью клапана, причём этот поясок своей кромкой в процессе перемещения образует дроссель переменного сечения (11), сообщённый каналом (24) со штоковой полостью компенсационно-поддавливающего устройства, а другим каналом (27) - с верхней управляющей полостью (28) гидроусилителя, которая, в свою очередь, через постоянный дроссель (29) и осевой канал (30) в золотнике (35) сообщена с его нижней управляющей полостью (31);

ограничитель мощности, выполненный в виде подпружиненного золотника (39) с центральной проточкой (14), первым пояском, имеющим дроссель (40) постоянного сечения и образующим в процессе перемещения с отводным каналом (15) первый дроссель переменного сечения, вторым пояском, образующим также в процессе перемещения с профилированным окном (43) второй дроссель переменного сечения, причем центральная проточка (14) соединена через дроссель (40) постоянного сечения и первый дроссель переменного сечения с отводным каналом (15), соединяемым избирательно с модульными окнами гидроусилителя, через второй дроссель переменного сечения соединена со сливной полостью, бесштоковой полостью компенсационно-поддавливающего устройства (26), через клапан подпитки (36) с всасывающим каналом (21) насоса (2), и каналом (13) - с правой управляющей полостью (12) регулятора производительности насоса;

гидродвигатель (18), рабочие полости которого избирательно соединяются каналами (16), (17) с модульными окнами гидроусилителя и другими каналами (19), (20) с всасывающим каналом (21) насоса.

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

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), и в соответствии со статьей 4 Федерального закона, согласно которой при проверке соответствия изобретений, содержащихся в заявках, поданных до даты вступления в силу настоящего Федерального закона, условиям патентоспособности, применяются условия патентоспособности, установленные законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, упомянутых выше Закон и 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 от 08.07.1999 и от 13.11.2000 (далее – Правила ИЗ) и Правила ППС. С учетом приоритета изобретения по оспариваемому евразийскому патенту и даты подачи возражения применение норм Патентной инструкции в редакции от 13-15 ноября 2007 г. к Евразийской патентной конвенции неправомерно.

В соответствии с подпунктом (1) статьи 13 Конвенции любой спор, касающийся действительности евразийского патента в конкретном Договариваемом Государстве или нарушения евразийского патента в конкретном Договариваемом 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 частности, в случаях:

неправомерной выдачи евразийского патента вследствие несоответствия условиям патентоспособности изобретения;

наличия в формуле изобретения признаков, отсутствующих в первоначальных материалах заявки.

В соответствии с пунктом 1 статьи 29 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.92 №3517-1 в редакции Федерального закона от 07.02.2003 патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец в течение всего срока его действия может быть признан недействительным полностью или частично в случае:

1) несоответствия запатентованных изобретения, полезной модели или промышленного образца условиям патентоспособности, установленным настоящим Законом;

2) наличия в формуле изобретения или полезной модели либо перечне существенных признаков промышленного образца, которые содержатся в решении о выдаче патента, признаков, отсутствовавших на дату подачи заявки в описании изобретения или полезной модели и в формуле изобретения или полезной модели, если заявка на дату ее подачи содержала формулу, либо на изображениях изделия.

Согласно пункту 1 статьи 4 Закона, изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

В соответствии с требованиями п. 2.4. Правил ИЗ заявка должна содержать в частности описание изобретения, раскрывающее его с полнотой, достаточной для осуществления, формулу изобретения, выражающую его сущность и полностью основанную на описании, чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения.

Согласно подпункту (4) пункта 20 Правил ИЗ при поступлении дополнительных материалов, представленных заявителем по собственной инициативе или по запросу Патентного ведомства 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, отсутствующие в первоначальных материалах заявки.

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 такое включение.

Признаки, приведенные в дополнительных материалах и подлежащие включению в формулу, признаются отсутствующими в первоначальных материалах заявки, если они не были раскрыты в формуле или в описании, содержащихся в заявке на дату, на которую в Патентное ведомство поступили заявление на выдачу патента, описание, формула изобретения и чертежи (если в описании имеется ссылка на них).

Если в первоначальных материалах заявки признак изобретения был выражен общим понятием без раскрытия частных форм его выполнения, то представление такой формы выполнения в дополнительных материалах с отнесением ее к признаку, подлежащему включению в формулу изобретения, является основанием для признания дополнительных материалов изменяющими сущность заявленного изобретения.

Признаки, упомянутые в описании лишь в отношении уровня техники,

в том числе и ближайшего аналога, не относятся к признакам заявленного изобретения, содержащимся в первоначальных материалах заявки.

В соответствии с п. 4.3. Правил ППС дата проведения заседания коллегии может быть перенесена по инициативе Палаты по патентным спорам или по письменной просьбе лица, уведомленного о принятии возражения или заявления к рассмотрению в соответствии с пунктом 3.1 настоящих Правил, в связи с необходимостью обеспечения условий для полного и объективного рассмотрения дела.

Согласно п. 4.9. Правил ППС при рассмотрении возражения, предусмотренного пунктами 1.3 и 1.4 настоящих Правил, коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю, обладателю авторского свидетельства и свидетельства СССР внести изменения в формулу изобретения, полезной модели, перечень существенных признаков промышленного образца в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент, авторское свидетельство и свидетельство СССР должны быть признаны недействительными полностью, а при их внесении - могут быть признаны недействительными частично.

Указанные изменения должны соответствовать изменениям формулы изобретения, полезной модели, перечня существенных признаков промышленного образца, которые предусмотрены правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель и правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец, действовавшими на дату подачи заявки.

Евразийский патент № 003237 на изобретение "Электрогидравлический следящий привод" выдан по заявке ЕА – 200101092, поданной в Евразийское патентное ведомство 15.11.2001.

Изобретению по оспариваемому евразийскому патенту на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле.

В возражении, в качестве основания для прекращения действия оспариваемого патента на территории Российской Федерации указано на несоответствие изобретения по данному патенту условиям охраноспособности «изобретательский уровень» и «промышленная применимость», а также то обстоятельство, что в формуле изобретения оспариваемого патента, содержатся признаки, отсутствовавшие на дату подачи заявки в описании изобретения.

Доводы об отсутствии в описании заявки включенных в формулу изобретения оспариваемого патента всех перечисленных в возражении признаков с учетом норм п. п. 2.4 и 4(2) Правил ИЗ, согласно которым формула должна быть полностью основана на описании заявки, являются правомерными.

В материалах первоначальной евразийской заявки отсутствуют сведения о том, что ограничитель мощности охвачен механическими и электрическими связями, а также признаки «...расположенным в цилиндре...» (плунжером 6 регулятора), «...штоковая и бесштоковая полости...» (компенсационно-поддавливающего устройства), «... с другой стороны через постоянный дроссель, выполненный на одном пояске, с замкнутой полостью клапана...», «... и образующим в процессе перемещения с отводным каналом (15) первый дроссель переменного сечения...» формулы изобретения оспариваемого патента не содержались в описании и формуле изобретения евразийской заявки и появились результате внесения в указанные материалы заявки изменений.

Поскольку приведенные в возражении доводы о наличии в формуле изобретения оспариваемого патента признаков, отсутствующих в первоначальной заявке - правомерны, а проверка других указанных в возражении оснований для оспаривания в данном случае не проводится, Палата по патентным спорам считает целесообразным проанализировать представленные сторонами документы, при рассмотрении возражения,

только в части доводов, касающихся правомерности включения в формулу изобретения указанных признаков.

В отношении доводов, приведенных патентообладателем в письме от 10.06.2008 в части несоответствия предложения коллегии уточнить формулу изобретения путём исключения из неё признаков, отсутствующих в первоначальных материалах заявки, требованиям действующих евразийских документов необходимо отметить следующее.

Возражение против выдачи оспариваемого патента подано 16.07.2007, т. е. до внесения изменений в правило 54 Инструкции, регламентирующего применение ст. 13 Конвенции, при этом нормы п.п. 2.4 и 20 (4) Правил ИЗ предусматривают то, что формула изобретения должна быть полностью основана на описании, что не допускает включение в неё признаков, основанных на информации, представленной в чертежах.

Можно, в частности, показать, что мнение патентообладателя о том, что все включенные в формулу изобретения оспариваемого патента признаки, не содержащиеся в формуле и описании первоначальной заявки, изображены на чертеже, также является ошибочным.

Так, например, признак, указанный в этом письме как изображенный на чертеже, а именно – «постоянный дроссель, выполненный на одном пояске, и замкнутая полость» - однозначно не следует из чертежа, т. к. на нем нет ни позиции, ни дополнительного поперечного сечения для возможности понимания того, что представляет собой «поясок», обозначенный на чертеже, как можно предположить, двумя линиями.

Указанный патентообладателем как изображенный на чертеже признак «образующий в процессе перемещения с отводным каналом 15 первый дроссель переменного сечения в ограничителе мощности» не соответствует описанию заявки и чертежу, из которого с натяжкой можно заключить только то, что дроссель имеет переменную длину, а не сечение.

При этом патентообладателем в данном письме не упомянут отсутствующий в материалах первоначальной заявки признак, включенный в

формулу изобретения, и характеризующий охваченный механическими и электрическими связями ограничитель мощности.

Что касается доводов представителя ЕАПО, изложенных им в отзыве по мотивам возражения, то они не являются убедительными, т. к. приведены без учета требований упомянутых выше п.п. 2.4 и 20(4) Правил ИЗ, при этом два рассмотренных в особом мнении примера формулировок признаков не охватывают всех перечисленных в возражении признаков формулы изобретения, не содержащихся в описании заявки.

Доводы, приведенные лицом, подавшим возражение, в дополнении к возражению следует признать правомерными.

Что касается доводов лица, подавшего возражение, изложенных им в заявлении о неправомерности конкретных предложений коллегии по корректировке формулы, то такое предложение, а также перенос заседания коллегии на более поздний срок по письменной просьбе лица, уведомленного о принятии возражения к рассмотрению, предусмотрены соответственно п. 4.9 и п. 4.3 Правил ППС.

Патентообладателем по результатам рассмотрения возражения представлена уточненная формула изобретения, приведенная патентообладателем в упомянутом выше письме от 10.06.2008, которая содержит следующие признаки:

«Электрогидравлический следящий привод, содержащий электродвигатель, расположенные в корпусе и охваченные соответствующими гидравлическими, или механическими, или электрическими связями: насос с регулятором его производительности..., двухкаскадный электромеханический гидроусилитель..., компенсационно-подавливающее устройство (26) со штоковой (25) и бесштоковой (38) полостями, редукционный клапан (23)..., ограничитель мощности..., гидродвигатель ...».

Включение патентообладателем в формулу изобретения союза «или» обусловило появление в формуле альтернативных признаков, однозначно

отсутствующих как в первоначальной формуле и описании заявки, так и в описании и формуле изобретения по оспариваемому патенту, при этом из уточненной редакции не исключены признаки, отсутствовавшие в описании и формуле изобретения первоначальной евразийской заявке.

Таким образом, при уточнении формулы изобретения патентообладателем не устранены причины, послужившие упомянутым основанием для оспаривания патента.

В соответствии с пунктом 1 правила 54 Патентной инструкции и пунктом 2 статьи 29 Закона наличие в формуле изобретения упомянутого признака, отсутствующего в первоначальных материалах международной заявки, является основанием для признания оспариваемого евразийского патента недействительным на территории Российской Федерации.

В обращении патентообладателя от 16.07.2008, направленном руководителю Палаты по патентным спорам, выражено несогласие с решением коллегии, поскольку, по мнению патентообладателя, при рассмотрении возражения коллегия должна была руководствоваться ст. 13 Конвенции и Патентной инструкцией к ней, при этом коллегия не сформулировала признаки, которые необоснованно включены в формулу изобретения и предоставила её корректировку патентообладателю.

В отношении доводов, приведенных в обращении, необходимо отметить, что корректировка формулы изобретения является прерогативой заявителя, при этом патентообладателю было предоставлено согласно п. 4.9 Правил ППС право внести в формулу изобретения соответствующие корректировки.

Патентообладатель не воспользовался данным правом, поскольку представил откорректированную формулу изобретения с уточнениями, не касающимися исключения отсутствующих в первоначальных материалах заявки признаков.

Данные уточнения, заключающиеся в том, что в формулу изобретения включен союз «или», привели к появлению, как это уже указывалось выше, в

формуле изобретения альтернативных признаков, которые не содержались ни в первоначальных материалах заявки, ни в описании оспариваемого патента.

Что касается упомянутой в данном обращении патентообладателя ст. 13 Евразийской патентной конвенции, то соответствующие разъяснения о применении этой нормы приводились выше в части комментария Палатой по патентным спорам доводов патентообладателя, изложенных им в письме от 10.06.2008.

Таким образом, включение в формулу изобретения оспариваемого патента альтернативных признаков, независимо от того, какие нормы - евразийского или национального законодательства применяются при решении вопроса о допустимости в этом случае привлечения сведений из чертежей, повлекло за собой, как это уже указывалось выше, несоответствие формулы изобретения не только первоначальным материалам евразийской заявки, но и описанию и чертежам оспариваемого патента.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.07.2007, прекратить действие евразийского патента № 003237 на территории Российской Федерации полностью.