

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №231-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ “О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ИП Кацак Иван Иванович (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 19.09.2019, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2670846, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на изобретение № 2670846 “Универсальный пневмоэлемент подвески автомобиля” выдан по заявке №2016140689/11 с приоритетом от 17.10.2016 на имя ООО “Блэкстоун” (далее – патентообладатель) со следующей формулой:

“1. Универсальный пневмоэлемент подвески, содержащий надувную полую оболочку, установленную в пружины задней и/или передней подвески, и ниппель, отличающийся тем, что надувная полая оболочка выполнена цельной заодно с ниппелем, расположенным в любом месте надувной полой оболочки.

2. Пневмоэлемент по п. 1, отличающийся тем, что ниппель выполнен в одном из торцов вышеуказанной оболочки.

3. Пневмоэлемент по п. 1, отличающийся тем, что ниппель выполнен сбоку вышеуказанной оболочки.

4. Пневмоэлемент по п. 1, отличающийся тем, что он выполнен из резиновых смесей или каучука.

5. Пневмоэлемент по п. 1, отличающийся тем, что он выполнен с возможностью работы под давлением от 0,2 до 1,5 кгс/см².

6. Пневмоэлемент по п. 1, отличающийся тем, что он выполнен с возможностью работы под экстремальным давлением 5 кгс/см².

7. Пневмоэлемент по п. 1, отличающийся тем, что высота оболочки составляет от 5 до 30 см.

8. Пневмоэлемент по п. 1, отличающийся тем, что толщина оболочки и стенок торца составляет от 2 до 30 мм.”

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное наличием в формуле изобретения, которая содержится в решении о выдаче патента, признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в документах, представленных на эту дату, а также несоответствием запатентованного изобретения условию патентоспособности “изобретательский уровень”.

В возражении отмечено, что в материалах заявки на дату ее подачи отсутствует признак формулы изобретения по оспариваемому патенту, касающийся выполнения надувной полый оболочки цельной заодно с ниппелем.

В подтверждение несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности “изобретательский уровень”, к возражению приложены копии следующих материалов:

- патентный документ UA 85605 C2, опубл. 10.02.2009 (далее – [1]);
- патентный документ RU 2440068 C1, опубл. 20.01.2012 (далее – [2]);
- патентный документ SU 1614207 A1, опубл. 09.02.1995 (далее – [3]);
- патентный документ RU 2327578 C2, опубл. 27.06.2008 (далее – [4]);
- патентный документ RU 2095569 C1, опубл. 10.11.1997 (далее – [5]);
- патентный документ RU 85195 U1, опубл. 27.07.2009 (далее – [6]);

– ГОСТ 3455-46 “Чертежи в машиностроении”, Стандартгиз, 1950, стр. 1-2 (далее – [7]).

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя.

В своем отзыве по мотивам возражения, поступившем 09.12.2019, патентообладатель представил свой анализ приложенных к возражению материалов, указывая, что в противопоставленных технических решениях нет отличительных признаков изобретения по оспариваемому патенту “надувная полая оболочка выполнена цельной заодно с ниппелем”. Также в отзыве отмечено, что “фразы “надувная полая оболочка выполнена цельной заодно с ниппелем” и “цельная резиновая оболочка с ниппелем” одинаковы (тождественны) по смыслу”.

К отзыву приложены следующие материалы:

– Акт экспертного исследования № 3240/33-6-19 от 20.09.2019 (далее – [8]).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент (17.10.2016), правовая база включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы, утвержденные Минэкономразвития от 25.05.2016 № 316 и зарегистрированные в Минюсте РФ 11.07.2016, рег. № 42800 (далее – Правила), Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Минэкономразвития от 25.05.2016 № 316 и зарегистрированные в Минюсте РФ 11.07.2016, рег. № 42800 (далее – Требования).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1354 Кодекса, охрана интеллектуальных прав на изобретение предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Кодекса изобретению

предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1350 Кодекса изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники.

Уровень техники для изобретения включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1378 Кодекса заявитель вправе внести в документы заявки на изобретение дополнения, уточнения и исправления путем представления дополнительных материалов по запросу федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности до принятия по заявке решения о выдаче патента, либо об отказе в выдаче патента, либо о признании заявки отозванной, если эти дополнения, уточнения и исправления не изменяют заявку на изобретение по существу.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1378 Кодекса дополнительные материалы изменяют заявку на изобретение по существу, в частности, если они содержат признаки, которые подлежат включению в формулу изобретения и не были раскрыты в документах заявки, представленных на дату подачи заявки.

В соответствии с пунктом 29 Правил если по результатам проверки дополнительных материалов установлено, что они изменяют заявку по существу, такие дополнительные материалы в части, изменяющей заявку по существу, при дальнейшем рассмотрении заявки во внимание не принимаются.

В соответствии с пунктом 96 Правил дополнительные материалы признаются изменяющими заявку по существу, если они, в частности, содержат признаки, подлежащие включению в формулу изобретения, которые не были раскрыты в первоначальных документах заявки. Признаки считаются подлежащими включению в формулу изобретения не только в том случае, когда они содержатся в представленной заявителем уточненной формуле изобретения, но и когда заявитель лишь указывает на необходимость включения в формулу изобретения таких признаков. Если на дату подачи заявки признак изобретения

был выражен в документах заявки 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 заявку по существу. Включение в формулу изобретения признаков, раскрытых на чертежах, представленных на дату подачи заявки, допускается в случае, когда чертежи дают однозначное представление об этих признаках.

Существо изобретения выражено в приведенной выше формуле, которую коллегия принимает к рассмотрению.

При анализе доводов лица, подавшего возражение, и доводов, содержащихся в отзыве на возражение, касающихся наличия в формуле изобретения, которая содержится в решении о выдаче патента, признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в документах, представленных на эту дату, установлено следующее.

Можно согласиться с мнением, изложенным в возражении, о том, что признак формулы изобретения по оспариваемому патенту, касающийся выполнения “надувной полрой оболочки цельной заодно с ниппелем”, отсутствовал в материалах заявки на дату ее подачи 17.10.2016. Данный признак был включен патентообладателем в формулу изобретения, представленную в корреспонденции от 19.06.2017, с которой был выдан оспариваемый патент.

При этом, в описании изобретения, содержащемся в заявке на дату ее подачи, указано лишь на выполнение пневмоэлемента в виде цельной оболочки с ниппелем (стр. 1, 3 описания).

Таким образом, признак “цельной оболочки с ниппелем”, присутствующий в материалах заявки на дату ее подачи, и указывающий только лишь на наличие у оболочки ниппеля, заменен в формуле изобретения, которая содержится в решении о выдаче патента, на новый признак “оболочки цельной заодно с ниппелем”, указывающий на выполнение оболочки заодно с ниппелем, т.е. как единого целого. Однако, указание на такое выполнение данных элементов отсутствовало в материалах заявки на дату ее подачи.

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что в возражении представлены доводы, позволяющие сделать вывод о наличии в формуле изобретения, которая содержится в решении о выдаче патента, признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в документах, представленных на эту дату.

В связи со сделанным выводом, анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности “изобретательский уровень” (и приведенных в возражении источников информации [1] – [7]), не проводился.

В отношении акта экспертного исследования [8] необходимо отметить, что данный акт содержит лишь частное мнение составившего его лица. При этом, с изложенным в данном заключении мнением о том, что признаки “надувная полая оболочка выполнена цельной заодно с ниппелем” и “цельная резиновая оболочка с ниппелем” тождественны по смыслу согласиться нельзя. Так, выполнение оболочки цельной подразумевает ее выполнение сплошной, не составной, состоящей из одного материала (при этом, имеющийся ниппель не обязательно выполнен из того же материала). Выполнение оболочки цельной заодно с ниппелем указывает на то, что и оболочка и ниппель выполнены совместно из одного материала.

Таким образом, изложенные в акте [8] доводы не изменяют сделанный выше вывод о наличии в формуле изобретения, которая содержится в решении о выдаче патента, признака, не раскрытого на дату подачи заявки в документах, представленных на эту дату.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 19.09.2019, признать патент Российской Федерации на изобретение № 2670846 недействительным полностью.