

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (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 Общества с ограниченной ответственностью «Капитальный ремонт скважин-сервис» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в палату по патентным спорам 30.04.2009, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2328587, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на изобретение № 2328587 «Ключ трубный» выдан по заявке № 2007133112/03 с приоритетом 03.09.2007 выдан на имя Инина Александра Геннадьевича, Тарасова Сергея Ивановича, Старшова Александра Владимировича (далее - патентообладатель) со следующей формулой изобретения:

«Ключ трубный, содержащий корпус с размещенными в нем шестернями для передачи вращения к разрезной шестерне от центральной шестерни, гидромотор, планетарный редуктор, узел передачи вращения от гидромотора к планетарному редуктору, привод переключения передач, включающий связанный с осью рычаг переключения передач, гидрораспределитель с держателем, привод переключения гидрораспределителя с переключающей тягой, хвостовик, отличающийся тем, что узел передачи вращения от гидромотора к планетарному редуктору включает переходной вал, отцентрированный подшипниками и распорными втулками относительно присоединительных поверхностей корпуса узла к гидромотору и планетарному редуктору, при этом переходный вал выполнен с рабочими поверхностями для передачи вращения при зацеплении от вала

гидромотора сателлитам планетарного редуктора, а в корпусе ключа симметрично относительно разреза разрезной шестерни размещены две дополнительные шестерни, установленные с возможностью передачи постоянного вращения к разрезной шестерне от центральной шестерни, а для исключения износа крайних зубьев разрезная шестерня выполнена со сменными зубчатыми элементами, при этом рычаг переключения передач связан с осью посредством профильного соединения, а гидрораспределитель закреплен на держателе с возможностью регулирования хода плунжера в одном направлении движения с переключающей тягой, при этом хвостовик закреплен непосредственно на корпусе ключа».

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

В подтверждение данного вывода в возражении приведены следующие источники информации:

- «Руководство по эксплуатации АФНИ.611544.002 РЭ, АО «Ижнефтемаш», г. Ижевск» (далее – /1/);
- интернет-ресурс, <http://dic.academic.ru/contents.nsf/bse> (далее - /2/);
- интернет-ресурс, <http://www.hardprom.ru/mesh-trub/b/47/index.html> (далее - /3/);
- описание к патентному документу SU 1754990 (далее – 4/);
- описание к патентному документу RU 2119834 (далее - /5/).

В возражении указано, что, ключ трубный по оспариваемому патенту в сравнении с устройством по документу /1/, выбранным в качестве наиболее близкого аналога, имеет следующие отличительные признаки:

(1) узел передачи вращения от гидромотора к планетарному редуктору включает переходной вал, отцентрированный подшипниками и распорными втулками относительно присоединительных поверхностей корпуса узла к

гидромотору и планетарному редуктору;

(2) переходный вал выполнен с рабочими поверхностями для передачи вращения при зацеплении от вала гидромотора сателлитам планетарного редуктора;

(3) в корпусе ключа симметрично относительно разреза разрезной шестерни размещены две дополнительные шестерни, установленные с возможностью передачи постоянного вращения к разрезной шестерне от центральной шестерни;

(4) для исключения износа крайних зубьев разрезная шестерня выполнена со сменными зубчатыми элементами;

(5) рычаг переключения передач связан с осью посредством профильного соединения;

(6) гидрораспределитель закреплен на держателе с возможностью регулирования хода плунжера в одном направлении движения с переключающей тягой;

(7) хвостовик закреплен непосредственно на корпусе ключа.

В отношении признака (1) в возражении отмечено, что данный признак напрямую не влияет на надежность работы трубного ключа, т. е. на технический результат, указанный в описании оспариваемого патента, и известен из документа /4/.

По мнению лица, подавшего возражение, признак (2) известен из источника информации /2/ и документа /5/.

Что касается признака (3), то, как указано в возражении, данный признак «для специалиста явным образом следует» из уровня техники.

Кроме того, в отношении признаков (3), (4), (6) и (7) в возражении указано, что не признаются соответствующими условию патентоспособности «изобретательский уровень» изобретения, основанные, в частности, на дополнении или замене в известном средстве одной части другой известной частью.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать оспариваемый патент недействительным полностью.

Материалы возражения в установленном порядке были направлены патентообладателю, который в отзыве от 18.01.2010 выразил несогласие с мотивами возражения.

В отзыве указано, что документ /1/ не является общедоступным источником информации, и, следовательно, он не может быть включен в уровень техники при проверке патентоспособности изобретения по оспариваемому патенту.

Патентообладателем также отмечено, что из приведенных лицом, подавшим возражение, материалов не известно большинство признаков запатентованного изобретения, отраженных в его формуле, а в отношении ряда признаков таких источников информации вообще не приведено.

В связи с изложенным в отзыве содержится просьба отказать в удовлетворении возражения и оставить оспариваемый патент в силе.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы сторон, содержащиеся в возражении и отзыве, и заслушав присутствовавших на заседании участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам находит изложенные в возражении доводы неубедительными.

С учетом даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия оспариваемого изобретения условиям патентоспособности включает Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. №3517-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом 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 (далее – Правила ИЗ) и упомянутые выше Правила ППС.

Согласно пункту 4 статьи 3 объем правовой охраны, предоставляемой

патентом на изобретение или полезную модель, определяется их формулой.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона 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.

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. При этом проверка соблюдения указанных условий включает:

- определение наиболее близкого аналога в соответствии с пунктом 3.2.4.2 Правил ИЗ;

- 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.

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, присоединяемой к нему по известным правилам, для достижения технического результата, в отношении которого установлено влияние именно таких дополнений;

- на замене какой-либо части известного средства другой известной частью для достижения технического результата, в отношении которого установлено влияние именно такой замены;

Согласно подпункту (5) пункта 19.5.3 Правил ИЗ, изобретение не рассматривается как не соответствующее изобретательскому уровню из-за его кажущейся простоты и раскрытия в материалах заявки механизма достижения технического результата, если такое раскрытие стало известно не из уровня техники, а только из материалов заявки.

Согласно подпункту (1) пункта 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. Согласно подпункту (2) пункта 22.3 Правил ИЗ, датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

- для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования;

- для нормативно-технической документации - дата ее регистрации в уполномоченном на это органе;

- для сведений, полученных в электронном виде через Интернет, через онлайн доступ, отличный от сети Интернет, и CD и DVD-ROM, дисков, - либо дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена, либо, если эта дата отсутствует, - дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

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

Как справедливо отмечено в отзыве, в возражении не представлено документальное подтверждение того, что руководство по эксплуатации /1/, в

котором раскрыто устройство, принятое лицом, подавшим возражение, в качестве наиболее близкого аналога (прототипа), являлось общедоступным источником информации на дату приоритета изобретения по оспариваемому патенту.

С учетом данного обстоятельства руководство по эксплуатации /1/ не может быть включено в уровень техники.

Аналогичный вывод может быть сделан и в отношении источников информации /2/ и /3/, т. к. лицом, подавшим возражение, не представлено документального подтверждения того, что указанные интернет-страницы /2/ и /3/ были выложены в сети Интернет для всеобщего ознакомления до даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту – 03.09.2007.

В отношении отличительных признаков (3), (4), (6) и (7), лицом, подавшим возражение, не приведено источников информации, подтверждающих известность указанных признаков из уровня техники (доводы об очевидности для специалиста какого-либо признака должны быть подкреплены соответствующими источниками информации).

Как следует из п. 19.5.3(5) Правил ИЗ, изобретение не может быть рассмотрено как не соответствующее условию патентоспособности «изобретательский уровень» из-за его кажущейся простоты и раскрытия в материалах заявки механизма достижения технического результата, если такое раскрытие стало известно не из уровня техники, а только из материалов заявки.

Что касается документов /4/ и /5/, то они могут быть включены в уровень техники, однако ни одно из описанных в документах /4/ и /5/ устройств не может быть принято в качестве наиболее близкого аналога изобретения по оспариваемому патенту, т. к. известные из этих документов планетарный привод (документ /4/) и узел подвижного шлицевого соединения (документ /5/) не совпадают по назначению с назначением, отраженным в родовом понятии устройства по оспариваемому патенту (ключ трубный).

Таким образом, возражение не содержит доводов, позволяющих сделать вывод о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень» и признать оспариваемый патент недействительным.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 30.04.2009, патент Российской Федерации на изобретение № 2328587 оставить в силе.**