

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, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 18.10.2012 от ТСУРУМИ МАНУФАКЧУРИНГ КО., ЛТД, Япония (далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2411058, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2411058 выдан на изобретение «Устройство разделения твердой и жидкой фазы» по заявке № 2008150481/05 с приоритетом от 22.05.2006 на имя АМУКОН КАБУСИКИ КАЙСЯ, Япония (далее – патентообладатель) со следующей формулой изобретения:

«1. Устройство разделения твердой и жидкой фазы, содержащее: секцию разделения твердой и жидкой фазы, имеющую множество соседних друг с другом неподвижных пластин и множество подвижных пластин, расположенных между соседними неподвижными пластинами; и, по меньшей мере, один винт, продолжающийся так, что он проходит через секцию разделения твердой и жидкой фазы, при этом подвижные пластины выполнены так, что на них давит вращающийся винт и вызывает их перемещение, причем вращающийся винт выполнен с возможностью перемещения подлежащего обработке исходного материала, введенного в

секцию разделения твердой и жидкой фазы, к выпускному отверстию секции разделения твердой и жидкой фазы, при этом секция разделения твердой и жидкой фазы имеет промежутки для выпуска фильтрата, выполненные с возможностью прохождения через них отделенного от обрабатываемого материала фильтрата и вытеснения его наружу из секции разделения твердой и жидкой фазы, при этом обрабатываемый материал, имеющий уменьшенное содержание жидкости, вытесняется из выпускного отверстия во внешнюю часть секции разделения твердой и жидкой фазы, отличающееся тем, что диаметр секции вала, по меньшей мере, одного участка секции винта на стороне выпускного отверстия секции разделения твердой и жидкой фазы постепенно увеличивается к стороне выпускного отверстия от положения на винте, расположенного по ходу потока обрабатываемого материала после выпускного отверстия, где обрабатываемый материал вводится в секцию разделения твердой и жидкой фазы, а угол подъема, по меньшей мере, одного участка секции винта установлен на 10-30°.

2. Устройство по п.1, в котором диаметр секции вала секции винта постепенно возрастает в направлении стороны выпускного отверстия секции разделения твердой и жидкой фазы, по всей длине секции винта.

3. Устройство по п.1, в котором угол подъема по всей длине секции винта установлен в пределах 10-30°.

4. Устройство по п.1, в котором угол подъема составляет 13-14°.

5. Устройство по п.1, в котором неподвижные пластины и подвижные пластины соответственно имеют кольцевую форму, причем один винт продолжается через неподвижные пластины и подвижные пластины, а внутренний диаметр подвижных пластин меньше внешнего диаметра винта.»

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса в палату по патентным спорам поступило возражение,

мотивированное несоответствием запатентованного изобретения условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

В подтверждение доводов возражения к нему приложены копии следующих материалов:

- EP 0581965, опубл. 09.02.1994 (далее – [1]);
- JP 1997220599, опубл. 26.08.1997 (далее – [2]);
- US 2005/193902, опубл. 08.09.2005 (далее – [3]);
- JP 2002045617, опубл. 12.02.2002 (далее – [4]);
- JP 1997220695, опубл. 26.08.1997 (далее – [5]);
- JP 2001212696, опубл. 07.08.2001 (далее – [6]);
- JP 1988101195, опубл. 01.07.1988 (далее – [7]);
- JP 1975038865, опубл. 10.04.1975 (далее – [8]);
- JP 1975114043, опубл. 06.09.1975 (далее – [9]);
- JP 1981134098, опубл. 20.10.1981 (далее – [10]);
- JP 1984054499, опубл. 29.03.1984 (далее – [11]);
- JP 1991095205, опубл. 19.04.1991 (далее – [12]);
- JP 2005066524, опубл. 17.03.2005 (далее – [13]);
- Проектные материалы версия 2, ноябрь 1997, Amukon Kabushiki Kaisya (далее – [14]);
- Информационная брошюра VOLUTE® MS SERIES, июль 1999 (далее – [15]).

Согласно возражению, изобретение по оспариваемому патенту не удовлетворяет условию патентоспособности «новизна» ввиду того, что все признаки независимого пункта 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту известны из патентного документа [6].

В обоснование несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень» лицо, подавшее возражение, указывает на то, что «... все признаки пункта 1 формулы оспариваемого патента очевидным образом следуют из документов [1] – [5], [7] – [11], [13] – [15] в сочетании с документом

[12] ...».

В возражении также отмечается, что в виду известности из уровня техники технических решений, охарактеризованных в источниках информации [1] – [15], «... сочетание признаков пункта 1 формулы с любым из зависимых пунктов формулы оспариваемого патента не обеспечит заявленному решению новизны и изобретательского уровня ...».

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого на заседании коллегии палаты по патентным спорам 31.01.2013 поступил отзыв на упомянутое возражение.

В отзыве патентообладатель выражает несогласие с доводами возражения, отмечая, что из патентного документа [6] «... не известна вся совокупность признаков, в частности, не известны признаки, касающиеся неподвижных и подвижных пластин, перемещаемых винтом ... и признаки относительно угла подъема, по меньшей мере, одного участка секции винта, составляющего 10° - 30° ...».

Патентообладатель также обращает внимание на то, что в возражении отсутствуют сведения, подтверждающие общедоступность материалов [14] и [15] на дату приоритета изобретения по оспариваемому патенту.

Патентные документы [1], [2], [3] и [13], по мнению патентообладателя, описывают лишь признаки ограничительной части независимого пункта формулы изобретения по оспариваемому патенту, а признаки отличительной части из данных документов неизвестны.

Патентные документы [8] и [9] «... описывают увеличение диаметра вала в направлении выходного отверстия, но не раскрывают признаков относительно угла подъема секции винта, составляющего 10° - 30° и их влияния на технический результат ...».

В отношении патентных документов [4], [5] и [7] патентообладатель отмечает, что «... на приведенных в данных документах схематических

изображениях не представляется возможным измерить угол подъема секции винта ...».

Информация, содержащаяся в документе [10], согласно отзыву на возражение, не позволяет установить угол подъема секции винта. При этом в устройстве, описанном в данном документе [10], отсутствуют подвижные пластины.

Патентообладатель также отмечает, что патентный документ [12] приведен в возражении в качестве источника известности признаков, отличающих изобретение по оспариваемому патенту от устройств, охарактеризованных в патентных документах [1] – [5], [7] – [11], [13] – [15]. Однако, из упомянутого патентного документа [12], по мнению патентообладателя, «... не известно влияние отличительных признаков на достигаемый технический результат, в частности, уменьшение износа подвижных пластин и повышение срока их службы, поскольку подвижные и неподвижные пластины ... вообще не используются ...».

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

С учетом даты подачи заявки (16.05.2007), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия изобретения по указанному патенту условиям патентоспособности включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-І 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, изарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852 (далее – Правила ИЗ), и Правила ППС.

Согласно пункту 4 статьи 3 Закона объем правовой охраны,

предоставляемой патентом на изобретение, определяется его формулой. Для толкования формулы изобретения могут использоваться описание и чертежи.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретению представляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. 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.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 19.5.2 Правил ИЗ проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 19.5.2 Правил ИЗ изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения.

В соответствии с подпунктом 6 пункта 19.5.2 Правил ИЗ если установлено, что изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, содержащей зависимые пункты, соответствует условию новизны, то анализ уровня техники в отношении зависимых пунктов не проводится.

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

В соответствии с подпунктом 8 пункта 19.5.3 Правил ИЗ если заявленное изобретение, охарактеризованное в многозвенной формуле, содержащей зависимые пункты, признано соответствующим условию изобретательского уровня в отношении независимого пункта, дальнейшая проверка в отношении зависимых пунктов формулы не проводится.

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, для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования.

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

Анализ доводов, изложенных в возражении и в отзыве патентообладателя, касающихся соответствия изобретения по независимому пункту формулы оспариваемого патента условию патентоспособности «новизна» показал следующее.

Текстовая часть данного патентного документа [6] не содержит

каких-либо сведений, которые прямо или косвенно характеризуют величину угла подъема винта устройства разделения твердой и жидкой фазы. При этом на графических материалах к патентному документу [6] подобная информация также отсутствует, более того винтовая навивка шнека показана схематично, что также не позволяет установить величину угла подъема винта.

Таким образом, из патентного документа [6] не известны, по меньшей мере, следующие признаки независимого пункта 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту – «угол подъема, по меньшей мере, одного участка секции винта установлен на 10-30°».

Констатация вышесказанного позволяет сделать вывод о том, что из патентного документа [6] не известно средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения (см. пункт 1 статьи 4 Закона и подпункт 4 пункта 19.5.2 Правил ИЗ). Следовательно, в возражении не содержится доводов, позволяющих признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «новизна».

Что касается доводов, изложенных в возражении и в отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия изобретения по независимому пункту формулы оспариваемого патента условию патентоспособности «изобретательский уровень», то их анализ показал следующее.

Лицо, подавшее возражение, указывает, что любое из технических решений, известных из патентных документов [1] – [5], [7] – [11], [13] – [15] может быть выбрано в качестве наиболее близкого аналога изобретения по оспариваемому патенту. При этом, согласно возражению, известность любого наиболее близкого аналога из указанных, в сочетании с патентным документом [12], свидетельствует о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности

«изобретательский уровень». Следовательно, в возражении в отношении оценки условия патентоспособности «изобретательский уровень» приведено тринадцать отдельных вариантов компилирования представленных выше материалов, а именно следующие варианты: [1] + [12], [2] + [12], [3] + [12], [4] + [12], [5] + [12], [7] + [12], [8] + [12], [9] + [12], [10] + [12], [11] + [12], [13] + [12], [14] + [12] и [15] + [12].

Доводы возражения, согласно которым изобретение по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень» при выборе в качестве наиболее близкого аналога устройства, охарактеризованного в материалах [14] или [15], не могут быть проанализированы по следующим причинам. Так лицом, подавшим возражение, не было приведено каких-либо сведений, подтверждающих факт распространения, либо публичного депонирования печатных материалов [14] и [15] на дату приоритета изобретения по оспариваемому патенту. При этом данные материалы [14] и [15] не могут быть отнесены к печатным изданиям как к таковым, т.к. принадлежность каких-либо материалов к печатным изданиям помимо их набора в печать, подразумевает и предназначение данных материалов для публичного распространения содержащейся в них информации, т.е. выпуск этих материалов в свет (см., например, Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Основные виды. Термины и определения: ГОСТ 7.60–2003. – Взамен ГОСТ 7.60–90; введ. 01.07.2004).

Таким образом, лицом, подавшим возражение, не подтверждена возможность включения в уровень техники печатных материалов [14] и [15] при оценке соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Любое из технических решений, охарактеризованных в патентных документах [7], [9], [10] и [11], действительно может быть выбрано в качестве наиболее близкого аналога, т.к. представляет собой средство того

же назначения, что и изобретение по оспариваемому патенту. Однако, данным техническим решениям не присущи, по меньшей мере, признаки независимого пункта формулы этого патента, согласно которым секция разделения твердой и жидкой фазы включает в себя множество соседних друг с другом неподвижных пластин и множество подвижных пластин, расположенных между соседними неподвижными пластинами. При этом упомянутые признаки также не характерны и для устройства, описанного в патентном документе [12], который приведен в возражении в качестве источника информации, содержащего сведения об известности отличительных от наиболее близкого аналога признаков.

Таким образом, известность решений по источникам информации [7], [9], [10] и [11] в совокупности с патентным документом [12] не свидетельствует о том, что изобретение по оспариваемому патенту явным образом следует для специалиста из уровня техники.

Технические решения, охарактеризованные в патентных документах [1] – [5], [8] и [13], также представляют собой средства того же назначения, что и изобретение по оспариваемому патенту, т.е. каждое из них может быть выбрано в качестве наиболее близкого аналога.

Однако, анализ текстовых и графических материалах упомянутых патентных документов [1] – [5], [8] и [13] показал, что в них не содержится сведений, позволяющих установить величину угла подъема винта устройства разделения твердой и жидкой фазы. Здесь следует отметить, что графические материалы имеют схематический поясняющий характер и не предназначены для непосредственного измерения на них конкретных геометрических параметров охарактеризованных в данных документах конструкций. То есть, отличительными признаками изобретения по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента от технических решений, описанных в патентных документах [1] – [5], [8] и [13], являются, по меньшей мере, признаки, характеризующие выполнение угла подъема секции винта равным по величине 10° - 30° .

В описательной части патентного документа [12], приведенного в возражении в качестве источника информации, содержащего сведения об известности отличительных от наиболее близкого аналога признаков, содержатся сведения, позволяющие вычислить величину угла подъема секции винта. Однако, проведение подобных вычислительных операций нецелесообразно, т.к. величина наклона упомянутого угла в устройстве по патентному документу [12] не может обеспечить достижения указанного в описании к оспариваемому патенту технического результата, заключающегося в подавлении износа подвижных пластин без уменьшения эффективности обезвоживания исходного материала. Невозможность достижения данного технического результата в устройстве по патентному документу [12] обусловлена отсутствием в конструкции этого устройства подвижных пластин вообще.

Таким образом, известность решений из источников информации [1] – [5], [8] и [13] в совокупности с патентным документом [12] не свидетельствует о том, что изобретение по оспариваемому патенту явным образом следует для специалиста из уровня техники.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что в возражении не приведено доводов, позволяющих сделать вывод о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень» (см. пункт 1 статьи 4 Закона и подпункт 2 пункта 19.5.3 Правил ИЗ).

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.10.2012, патент Российской Федерации на изобретение № 2411058 оставить в силе.