

Палата по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, введенного в действие с 01.01.2008 в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее - Кодекса) 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 Н.С. Борщ-Компанейца (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 01.09.2008, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение №2163321, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №2163321 "Способ бестраншейной замены трубопроводов и устройство для бестраншейной замены трубопроводов" выдан по заявке №99119761/06 с приоритетом от 15.09.1999 на имя ЗАО НПК «Комбест». В дальнейшем по договору уступки №15009 от 03.09.2002 патент был переуступлен ООО «Сибирская проектно-инжиниринговая компания» (далее патентообладатель).

Патент №2163321 действует со следующей формулой изобретения:

«1. Способ бестраншейной замены трубопроводов, включающий формирование скважины с затягиванием в нее нового трубопровода, отличающийся тем, что формирование скважины производят путем продольного расчленения старого трубопровода с последующим его раскрытием.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что расчленение старого трубопровода производят по его нижней части.

3. Устройство для бестраншейной замены трубопроводов, включающее ударный узел и заостренное по периферии ребро, размещенное под углом к оси устройства, отличающееся тем, что оно снабжено опорным ребром, установленным напротив заостренного ребра.

4. Устройство по п.3, отличающееся тем, что опорное ребро установлено под углом, близким к нулю, к оси устройства.

5. Устройство по п. 3, отличающееся тем, что часть заостренного ребра выполнена утолщающейся к хвостовой части устройства»

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 2 ст. 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием запатентованной группы изобретений условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

В возражении приведены следующие материалы:

- SU 1778424 A1 30.11.1992 на 3 л. в 1 экз. (далее - [1]);
- RU 2003909 C1 30.11.1993 на 5 л. в 1 экз. (далее - [2]);
- RU 2099624 C1 20.12.1997 на 3 л. в 1 экз. (далее - [3]);
- DE 3902081 C1 27.07.1989 на 2 л. в 1 экз. (далее - [4]);
- Большой толковый словарь русского языка – С-Пб, Издательство «Норинт», 1998 - на 1 л. в 1 экз. (далее - [5]).

В возражении обращается внимание на то, что все признаки независимого пункта 1 формулы оспариваемого патента на изобретение известны из описания к авторскому свидетельству [1], а также из описания к патентам [2] и [3].

По мнению лица, подавшего возражение, если рассматривать

в качестве наиболее близкого аналога патент [4], указанный в описании к оспариваемому патенту в качестве прототипа, то признаки, отличающие оспариваемый способ от способа, известного из [4] известны из источников информации [1]- [3].

В возражении также указывается, что все признаки второго независимого пункта формулы изобретения (п.3) по оспариваемому патенту известны из описания к патенту [2].

Кроме того, лицо, подавшее возражение считает, что согласно определению из словаря [5] раскрыть - это открыть что-либо закрытое, сделать доступным внутреннее содержание чего-либо, разъединить, раздвинуть, разомкнуть что-либо соединенное, сложенное.

Патентообладатель представил отзыв по мотивам возражения в корреспонденции от 19.06.2009, а также на заседании коллегии, проходившем 23.06.2009, в котором отметил, что ни в одном из источников информации [1]- [4] не описан прием раскрытия старого трубопровода.

По мнению патентообладателя, в источниках информации [1] - [4], представленных в возражении, также не раскрыты достигаемые за счет проведения операции раскрытия старого трубопровода технические результаты, заключающиеся в снижении энергозатрат, образовании укрепленного свода вновь образуемой скважины.

На основании вышеуказанных доводов, патентообладатель считает, что независимый пункт 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту соответствует условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

В отзыве также обращается внимание на то, что известный из способа по патенту [2] резец 9 не выполняет функции опорного ребра, поскольку служит для нарезания борозд 10 на стенках трубопровода.

Кроме того, патентообладатель считает, что в устройстве, реализующем способ по патенту [3], опорное ребро не установлено напротив заостренного ребра.

Таким образом, по мнению патентообладателя, независимый пункт 3 формулы изобретения по оспариваемому патенту соответствует условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень»

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

С учетом приоритета изобретения по оспариваемому патенту правовая база для оценки его охраноспособности 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 17 апреля 1998 г. N82 с изменениями от 8 июля 1999г, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 сентября 1998 г. №1612 (далее – Правила ИЗ) и Правила ППС.

Согласно пункту 4 статьи 3 Закона объем правовой охраны, предоставляемой патентом на изобретение, определяется формулой.

Согласно пункту 1 статьи 4 Закона изобретению

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

Согласно п. 19.5.3.(2) 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 п. 19.5.3.(3) Правил ИЗ не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности:

- на создании средства, состоящего из известных частей, выбор которых и связь между которыми осуществлены на основании известных правил, рекомендаций и достигаемый при этом технический результат обусловлен только известными свойствами частей этого средства и связей между ними.

Согласно п. 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.

Если изобретение обеспечивает получение нескольких технических результатов (в том числе в конкретных формах его

выполнения или при особых условиях использования), рекомендуется их указать.

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.

В соответствии с п. 19.5.3.(7) 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.

В соответствии с п. 19.5.2.(9) Правил Из в отношении изобретения, для которого установлено несоответствие условию новизны, проверка изобретательского уровня не проводится.

Согласно п. 4.9 Правил ППС 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, 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.

Согласно п. 1 ст. 29 Закона патент в течение всего срока его действия может быть оспорен и признан недействительным полностью или частично в случае несоответствия охраняемого объекта промышленной собственности условиям патентоспособности, установленным настоящим Законом.

Существо группы изобретений выражено в приведённой выше формуле.

Анализ доводов, приведенных патентообладателем и лицом, подавшим возражение, касающихся соответствия способа по независимому п. 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» показал следующее.

Из уровня техники известен способ бестраншейной замены трубопроводов по патенту [2], включающий формирование скважины с затягиванием в нее нового трубопровода, при этом формирование скважины производят путем продольного расчленения старого трубопровода с последующим его раскрытием.

Следовательно, способ, известный из патента [2], содержит признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в первом независимом пункте формулы изобретения по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения.

Таким образом, способ бестраншейной замены трубопроводов по независимому п. 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту не соответствует условию

патентоспособности «новизна».

При этом согласно указанному выше подпункту 9 пункта 19.5.2. Правил ИЗ в отношении изобретения, для которого установлено несоответствие условию «новизны», проверка «изобретательского уровня» не проводится.

Анализ доводов, приведенных патентообладателем и лицом, подавшим возражение, касающихся соответствия устройства по независимому п. 3 формулы изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» показал следующее.

Из уровня техники известно устройство бестраншейной замены трубопроводов по патенту [2], включающее ударный узел и заостренное по периферии ребро (нож), размещенное под углом к оси устройства, и другое ребро (резец), опирающееся на внутреннюю поверхность разрушаемой трубы, причем ребра (нож и резец) расположены в разных частях корпуса устройства по его длине.

Устройство бестраншейной замены трубопроводов по третьему независимому пункту формулы оспариваемого патента отличается от устройства, известного из патента [2], тем, что опорное ребро установлено напротив заостренного ребра (в устройстве, известном из [2], ребра (нож и резец) расположены на расстоянии друг от друга вдоль корпуса устройства).

Согласно определению из словаря [5] напротив – это прямо перед кем-либо, чем-либо, на противоположной стороне.

Таким образом, нельзя согласиться с мнением лица, подавшего возражение, о несоответствии устройства по независимому п. 3 формулы изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

На заседании коллегии, проходившем 23.06.2009, патентообладатель признал, что независимый пункт 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна» и представил ходатайство с просьбой о переносе заседания коллегии на более поздний срок для предоставления уточненной формулы изобретения с исключением непатентоспособного пункта 1. Данное ходатайство было рассмотрено и удовлетворено.

Однако, представленный патентообладателем в письме от 11.08.2009 вариант формулы изобретения оспариваемого патента не содержит вышеуказанных в ходатайстве изменений, а именно: непатентоспособный независимый п.1 не исключен из формулы оспариваемого патента, а изменен путем внесения в него признаков из описания.

Таким образом, формула от 11.08.2009 содержит признаки из описания, изменяющие объем правовой охраны, предоставляемый оспариваемым патентом, а, следовательно, она является новой, а не уточненной формулой.

На основании этого довода, коллегия палаты по патентным спорам не сочла возможным воспользоваться своим правом и принять формулу изобретения от 11.08.2009 (п. 4.9 Правил ППС).

На заседании коллегии, проходившем 27.08.2009, патентообладатель представил другой уточненный вариант формулы изобретения, не содержащий непатентоспособный объект - независимый п. 1.

Таким образом, изобретение по оспариваемому патенту,

охарактеризованное уточненной формулой, представленной на заседании коллегии 27.08.2009, соответствует условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

В отношении довода патентообладателя, выраженного им в особом мнении от 31.08.2010 и корреспонденции от 02.10.2009, о том, что ни в одном из противопоставленных в возражении источников информации не раскрыта вся совокупность признаков независимых пунктов 1, 3 формулы изобретения по оспариваемому патенту, а также не раскрыто «предполагаемое техническое решение с достижением указанных в описании к оспариваемому патенту технических результатов» следует отметить, что как было указано выше в настоящем заключении все признаки способа (независимый п. 1) формулы изобретения по оспариваемому патенту известны из источника информации [2], приведенного в возражении.

С доводом патентообладателя об отсутствии у коллегии «основания для непринятия уточненной формулы изобретения», представленной в корреспонденции от 11.08.2009 нельзя согласиться по изложенным выше причинам.

При этом целесообразно подчеркнуть, что на первом заседании по рассмотрению возражения, проходившем 23.06.2009, коллегия палаты по патентным спорам в соответствии с п. 4.9. Правил ППС воспользовалась своим правом и предложила патентообладателю внести изменения в формулу изобретения, путем исключения непатентоспособного объекта – способа по независимому п.1 формулы.

Ходатайство патентообладателя о переносе заседания коллегии для предоставления уточненной формулы изобретения с исключением непатентоспособного п. 1 было удовлетворено.

Однако, как уже было указано выше, представленная патентообладателем формула от 11.08.2009 не содержала указанные выше изменения.

Следует отметить, что Правила ППС не предусматривают возможность повторного проведения экспертизы по существу, включая информационный поиск в отношении запатентованного изобретения после корректировки формулы изобретения путем включения в нее признаков из описания изобретения.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 01.09.2008, признать патент Российской Федерации №2163321 на изобретение недействительным частично и выдать новый патент с формулой изобретения, представленной на заседании коллегии 27.08.2009.

(21)99119761/06

(51)МПК

F16L 1/028 (2006.01)

(57) «1. Устройство для бестраншейной замены трубопроводов, включающее ударный узел и заостренное по периферии ребро, размещенное под углом к оси устройства, отличающееся тем, что оно снабжено опорным ребром, установленным напротив заостренного ребра.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что опорное ребро установлено под углом, близким к нулю, к оси устройства.

3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что часть заостренного ребра выполнена утолщающейся к хвостовой части устройства»

☒ Приоритеты:

15.09.1999

(56) DE 3902081 C1, 27.07.1989

GB 2123111 A, 25.01.1984

RU 2003918 C1, 30.11.1993

RU 2115053 C1, 10.07.1998

RU 2003911 C1, 30.11.1993

Примечание: при публикации сведений о выдаче патента будет использовано описание и чертежи, представленные в первоначальных материалах заявки.

Члены коллегии: