

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 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 321-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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Открытого акционерного общества "Салаватнефтемаш" (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 16.02.2017 против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2362075, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2362075 на изобретение «Устройство привода элементов стопорения крышки быстродействующего затвора» выдан по заявке № 2007134124/06 с приоритетом от 12.09.2007 на имя Хасанова Ильмера Юсуповича (далее – патентообладатель), со следующей формулой:

«1. Устройство привода элементов стопорения крышки быстродействующего затвора, содержащее штурвал, гайку с тавровыми пазами на боковых наклонных поверхностях, приводной винт, отличающееся тем, что, с целью исключения провисания элементов

стопорения крышки и обеспечения точности их установки и фиксации, конец приводного винта со стороны соединения с днищем крышки затвора выполнен с упором и установлен в радиально-упорных подшипниках в стакане, закрепленном на днище крышки.

2. Устройство привода элементов стопорения крышки быстродействующего затвора по п.1, отличающееся тем, что приводной винт выполнен из проката круглого сечения.»

Против выдачи данного патента, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, поступило возражение. Данное возражение мотивировано несоответствием документов заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, требованию раскрытия сущности изобретения с полной, достаточной для его осуществления специалистом в данной области техники. Кроме того, возражение мотивировано тем, что изобретение по оспариваемому патенту не соответствует условиям патентоспособности «промышленная применимость», «новизна» и «изобретательский уровень». При этом в обоснование своего мнения лицо, подавшее возражение, приводит следующие доводы.

В возражении отмечается, что «... цель в формуле изобретения неверно отражает цель, поставленную в описании изобретения ...». При этом, по мнению лица, подавшего возражение, не ясно каким образом содержащиеся в вышеприведенной формуле «... признаки ... позволяют добиться цели, указанной в формуле изобретения и в описании ...».

Также в возражении делается вывод «... основываясь на описании изобретения и фиг.2 ... о невозможности реализации такой конструкции в промышленности ...».

На основании сказанного, согласно возражению, изобретение по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость».

Кроме того, в возражении указывается, что «...пункт 2 формулы изобретения не соответствует ...» условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень», поскольку признаки данного пункта формулы широко применяются в машиностроительной практике.

Дополнительно в возражении со ссылкой на Толковый словарь по машиностроению. Основные термины / Под ред. А.М. Дальского. – М.: Рус.яз., 1987. (далее – [1]) раскрывается смысловое содержание термина «радиально-упорные подшипники».

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого отзыв на указанное возражение не поступил.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (12.09.2007) подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия изобретения по указанному патенту условиям патентоспособности включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-I 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), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №82, и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852 (далее – Правила ИЗ).

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

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. Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

Согласно подпункту 2 пункта 19.5.1 Правил ИЗ при установлении возможности использования изобретения в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности проверяется, указано ли назначение изобретения в описании, содержащемся в заявке на дату подачи. Кроме того, проверяется приведены ли в описании, содержащемся в заявке, средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения. Кроме того, следует убедиться в том, что в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 19.5.1 Правил ИЗ если установлено, что соблюдены все указанные требования, изобретение признается соответствующим условию промышленной применимости.

Согласно подпункту 1 пункта 19.5.2 Правил ИЗ проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения.

Согласно подпункту 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.

Согласно подпункту 5 пункта 19.5.3 Правил ИЗ изобретение не рассматривается как не соответствующее изобретательскому уровню из-за его кажущейся простоты.

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.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3.2.3 Правил ИЗ название изобретения характеризует его назначение.

Согласно подпункту 1 пункта 3.3.2.3 Правил ИЗ пункт формулы включает признаки изобретения, в том числе родовое понятие, отражающее назначение.

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

Относительно мотива возражения, касающегося требования о необходимости раскрытия сущности изобретения с полной, достаточной для его осуществления, нужно отметить следующее.

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 1398 Кодекса патент на изобретение может быть признан недействительным полностью или частично, в частности, в случае несоответствия документов заявки на изобретение, представленных на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

Однако, с учетом даты (12.09.2007) подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки правомерности выдачи данного патента включает указанные выше Закон и Правила ИЗ.

Здесь необходимо отметить, что упомянутое в возражении нарушение требования подпункта 2 пункта 1 статьи 1398 Кодекса о необходимости раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для его осуществления, может быть применено в качестве основания для признания недействительными патентов, выданных по заявкам, поданным

только после даты (01.10.2014) введения в действие подобного требования Кодекса. Однако, заявка, по которой был выдан оспариваемый патент, была подана (12.09.2007) до даты вступления Кодекса в силу. При этом, поскольку законодательство (Закон и Правила ИЗ), действовавшее на дату подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент, не содержало положений о соблюдении введенного Кодексом требования о необходимости раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для его осуществления, то данный мотив возражения не может послужить основанием для признания оспариваемого патента недействительным.

Исходя из изложенного доводы возражения, касающиеся данного мотива, не рассматривались.

Анализ доводов, изложенных в возражении, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», показал следующее.

Назначение изобретения по оспариваемому патенту охарактеризовано в описании к данному патенту и отражено в его формуле следующим образом – «Устройство привода элементов стопорения крышки быстродействующего затвора». При этом в описании к оспариваемому патенту поясняется, что данное назначение обеспечивается за счет передачи на элементы стопорения крышки мускульного усилия, приложенного к штурвалу.

Согласно независимому пункту 1 формулы, характеризующей изобретение по оспариваемому патенту, изобретение включает в себя все необходимые элементы для реализации указанного выше назначения, а именно элементы стопорения крышки быстродействующего затвора и устройство их привода, состоящее из штурвала, приводного винта и гайки с тавровыми пазами. При этом признаки зависимого пункта 2 формулы также не препятствуют возможности реализации упомянутого назначения.

Кроме того, необходимо отметить, что для специалиста в области

техники, к которой относится изобретение по оспариваемому патенту, не вызывает сложности осуществить изобретение в том виде, как оно охарактеризовано признаками пункта 1 и пункта 2 формулы оспариваемого патента. Так для специалиста в области машиностроения отсутствуют препятствия для реализации крышки, элементов ее стопорения, штурвала, приводного винта с упором, гайки с тавровыми пазами, радиально-упорных подшипников и стакана для них, закрепленного на днище крышки. Для специалиста очевидна и возможность выполнения приводного винта из проката круглого сечения, а также возможность установки опорного конца приводного винта в радиально-упорных подшипниках.

В отношении доводов возражения о невозможности достижения поставленных в оспариваемом патенте целей (технических результатов) посредством реализации признаков вышеприведенной формулы, а также о различии целей, указанных в описании и формуле, необходимо отметить, что данные вопросы не являются критериями оценки соответствия изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость» согласно приведенной выше правовой базе. Тоже можно сказать и о мнении лица, подавшего возражение, о невозможности реализации конструкции, изображенной на фиг.2 чертежей к оспариваемому патенту. Как отмечено выше, изобретение по оспариваемому патенту реализуется согласно формуле данного патента.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что в возражении отсутствуют доводы, позволяющие признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «промышленная применимость».

В отношении же доводов возражения, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень»,

необходимо отметить следующее.

Доводы возражения об очевидности и известности признаков формулы оспариваемого патента не подкреплены ссылками на какие-либо источники информации.

Кроме того, упомянутые доводы приведены в отношении лишь признаков зависимого пункта 2 формулы изобретения по оспариваемому патенту. При этом в возражении не приведено каких-либо доводов в подтверждение известности признаков независимого пункта 1 формулы.

На основании сказанного можно констатировать, что лицом, подавшим возражение, не было представлено доводов, свидетельствующих о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

В отношении приведенной в возражении ссылки на словарь [1], следует отметить, что она представлена для сведения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.02.2017, патент Российской Федерации на изобретение № 2362075 оставить в силе.