

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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2367839, поступившее 03.11.2010 от ХРИД Д.О.О. ЗА РАЗВОЙ И ПРИМЕНУ ТЕХНОЛОГИЯ, Хорватия (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2367839 на изобретение "Гибкий шток в сборе" выдан по заявке № 2007110966/06 с приоритетом от 18.02.2005 на имя ИНЕТЕК-ИНСТИТУТ ФО НУКЛЕА ТЕХНОЛОДЖИ Д.О.О., Хорватия (далее – патентообладатель), со следующей формулой изобретения:

«1. Гибкий шток в сборе с высоким показателем гибкости, содержащий пружину растяжения из проволоки, внутри которой расположены коаксиальные кабели и натяжная проволока, отличающийся тем, что на названной пружине установлены нейлоновые бугорки, размещенные на участках, разделенных кольцами, обжатыми вокруг пружины, которая выполнена из проволоки, имеющей в поперечном сечении прямоугольную форму.

2. Шток по п.1, отличающийся тем, что нейлоновые бугорки расположены на каждом из участков пружины в количестве от 30 до 50.

3. Шток по пп.1 и 2, отличающийся тем, что разделительные кольца выполнены из нержавеющей стали, а проволока пружины - из закаленной стали.

4. Шток по пп.1-3, отличающийся тем, что длина установленных внутри штока кабелей и натяжной проволоки на 5-6% превышает длину штока, при этом кабели и проволока закреплены на соединительной стороне штока".

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием изобретения по независимому пункту формулы по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

В возражении указано, что из патентного документа WO 93/13413 A1, опубликованного 08.07.1993 (далее - [1]), известен гибкий шток в сборе с высоким показателем гибкости, которому присущи признаки, идентичные всем признакам независимого пункта формулы изобретения по оспариваемому патенту. При этом лицо, подавшее возражение, отметило, что, хотя в патентном документе [1] не содержится прямого указания на выполнение кабелей именно коаксиальными, данный признак объективно присущ решению по патентному документу [1], что подтверждается сведениями из каталога фирмы Текнатом, Испания, март, 1998 г. (далее - [2]).

В отношении несоответствия изобретения по независимому пункту формулы оспариваемого патента условию патентоспособности «изобретательский уровень» в возражении указано, что в качестве отличительного от наиболее близкого аналога, известного из патентного документа [1], признака «можно рассматривать выполнение кабеля коаксиальным, что не оказывает влияние на свойства самого гибкого штока». При этом, по мнению лица, подавшего возражение, указанный выше отличительный признак известен из каждого из нижеприведенных источников информации:

- заявка на патент US 2004/007432, опублик. 22.04.2004 (далее - [3]);
- заявка на патент US 2004/0112154, опублик. 17.04.2004 (далее - [4]);
- каталог [2].

В отношении признаков зависимых пунктов формулы изобретения по оспариваемому патенту в возражении отмечено, что признаки пункта 2 известны из патентного документа [1], признаки пункта 3 – из сайта, размещенного в сети

Интернет по адресу <http://ru.wikipedia.org> (далее - [5]), а признаки пункта 4 - из патентных документов [1], [3] и [4].

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

В отзыве указано, что техническое решение по патентному документу [1] не характеризуется наличием пружины и выполнением кабелей коаксиальными.

По мнению патентообладателя, в указанном известном решении использован «поперечно-гибкий спирально-навитый кабель», который не может быть рассмотрен в качестве пружины. Данное мнение обосновано тем, что в описании к патентному документу [1] «отсутствует упоминание у навитого кабеля (штока) упругих свойств». При этом в отзыве отмечено, что технический результат изобретения по оспариваемому патенту, заключающийся в «наличии механической прочности штока при высоком показателе его гибкости и прекрасном скольжении по трубопроводу», достигается использованием «именно мощной пружины растяжения, изготовленной из проволоки с прямоугольным сечением и выполненной из закаленной стали».

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

С учетом даты международной подачи заявки (23.02.2005), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности изобретения по указанному патенту 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), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №82, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852 (далее – Правила ИЗ) и Правила ППС.

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 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 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.

Согласно подпункту 2 пункта 19.5.3 Правил ИЗ, изобретение признается неследующим 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 (7) пункта 19.5.3 Правил ИЗ, если из уровня техники выявлены решения, которым присущи признаки, совпадающие с отличительными признаками изобретения, то подтверждение известности их влияния на технический результат не требуется, если в отношении таких признаков он не определен заявителем или в случае, когда установлено, что указанный результат не достигается.

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

Анализ доводов, изложенных в возражении и отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень», показал следующее.

Из патентного документа [1] известно средство того же назначения, что и изобретение по оспариваемому патенту, а именно, гибкий шток в сборе с высоким показателем гибкости.

Известный из патентного документа [1] гибкий шток 12, также как и шток по независимому пункту формулы по оспариваемому патенту, представляет собой пружину растяжения, выполненную из проволоки 18, имеющей в поперечном сечении прямоугольную форму, внутри которой расположены кабели 40 и натяжная проволока 50, причем на пружине установлены нейлоновые бугорки 28, размещенные на участках, разделенных кольцами 32, обжатыми вокруг пружины (см. фиг. 2 и 3 графических материалов к патентному документу [1] и с.1-3 перевода к этому документу).

При этом нельзя согласиться с мнением патентообладателя о том, что элемент, обозначенный поз. 12 на фиг. 3 патентного документа [1], не обладает упругими свойствами и поэтому не является пружинной растяжения.

Так, согласно представленному с возражением переводу патентного документа [1], указанный элемент 12 «является спирально навитой проволокой, имеющей межвитковое натяжение, смещающее витки в контакт друг с другом» (см.

абз. 6, 8 , с. 1), «спирально навитая проволока является предварительно напряженной для сдвигания смежных витком проволоки так, чтобы сдвигать смежные витки в контакт друг с другом (так называемая плотная навивка)...
...предварительное напряжение гибкой проволоки 18 позволяет гибкому штоку 12 противостоять растяжению, вызываемому внешними силами натяжения, возникающими при извлечении позиционирующего штока 12 из трубы» (см. абз. 1 , с. 2). Кроме того, в абзаце 1 страницы 2 указанного перевода содержится информация о том, что упомянутую проволоку получают путем навивки на оправку стальной полосы прямоугольного поперечного сечения.

На основании вышеизложенного можно констатировать, что элемент 12 штока по патентному документу [3], также как и пружина штока по оспариваемому патенту, выполнен из витой стальной проволоки с идентичной формой поперечного сечения, способной противостоять продольным силам растяжения, что позволяет сделать вывод о том, что указанный элемент представляет собой именно пружину растяжения.

При этом следует отметить, что поскольку аналогичные элементы штока по патентному документу [1] и штока по оспариваемому патенту выполнены идентичной формы и из одинакового материала, то и указанный патентообладателем технический результат - «наличие механической прочности штока при высоком показателе его гибкости и прекрасном скольжении по трубопроводу» достигается уже при реализации устройства по патентному документу [1].

Отличие штока по независимому пункту формулы изобретения по оспариваемому патенту от штока по патентному документу [1] состоит в том, что кабели выполнены коаксиальными.

При этом нельзя согласиться с мнением лица, подавшего возражение о том, что сведения, известные из каталога [2], подтверждают тот факт, что указанный выше отличительный признак присущ техническому решению по патентному документу [1], по следующим причинам.

Представленный с возражением перевод надписей на фигурах, показанных на с. 5-12 каталога [2], свидетельствует лишь об известности штоков для дефектоскопии труб, в которых могут быть использованы коаксиальные кабели. Однако, информации о том, что во всех подобных штоках применяются исключительно коаксиальные кабели, в упомянутом каталоге не содержится, в связи с чем не представляется возможным однозначно установить, что в штоке по патентному документу [1] использованы именно коаксиальные кабели.

Таким образом, из патентного документа [1] не известно средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в независимом пункте формулы изобретения по оспариваемому патенту, в связи с чем нельзя согласиться с доводами лица, подавшего возражение о том, что изобретение по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна» (см. подпункт 4 пункта 19.5.2 Правил ИЗ).

Анализ доводов возражения, касающихся известности из уровня техники упомянутого выше отличительного признака показал, что из патентного документа [3] действительно известно использование в гибких штоках для дефектоскопии труб именно коаксиальных кабелей (см. поз. 20 на фиг. 2 и абз.2 на с.1 перевода).

Следует отметить, что выполнение кабелей коаксиальными не оказывает влияние на указанный выше технический результат, поскольку данные кабели свободно расположены внутри пружины штока, которая с установленными на ее поверхности нейлоновыми бугорками воспринимает все внешние нагрузки, а, следовательно, только упомянутая пружина с бугорками предопределяет прочностные и скользящие характеристики штока. При этом следует отметить, что какой-либо другой технический результат в отношении признака «коаксиальные кабели» патентообладателем не определен, в связи с чем, на основании подпункта (7) пункта 19.5.3 Правил ИЗ, подтверждение известности влияния указанного признака на технический результат не требуется.

Таким образом, из патента [3] известен признак изобретения по оспариваемому патенту, отличающий его от технического решения, известного из патентного документа [1], при этом данный отличительный признак не влияет на

технический результат, указанный в описании изобретения к оспариваемому патенту.

В соответствии с вышеизложенным можно сделать вывод о том, что возражение содержит доводы, позволяющие признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень».

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

удовлетворить возражение, поступившее 03.11.2010, патент Российской Федерации на изобретение № 2367839 признать недействительным полностью.