

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 26.02.2013 от ООО "КУБ Евразия" (далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2448291, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2448291 выдан на изобретение «Амортизатор транспортного средства» по заявке № 2008102012/11 с приоритетом от 24.01.2008 на имя компании ТРОЯ КЭПИТАЛ ГРУПП КОРП. (США) (далее – патентообладатель) со следующей формулой изобретения:

«Амортизатор транспортного средства для гашения колебаний транспортного средства за счет поглощения энергии колебаний, содержащий гильзу цилиндра, подпоршневую крышку, надпоршневую крышку, уплотнение штока, шток с поршнем, выполненные с возможностью перемещения во внутренней полости цилиндра, при этом поршень содержит уплотнение,

отличающийся тем, что гильза цилиндра содержит два участка в области, прилегающей к подпоршневой крышке цилиндра, и внутренний диаметр гильзы цилиндра одного из участков больше внутреннего диаметра гильзы цилиндра другого участка;

и гильза цилиндра содержит два участка в области, прилегающей к надпоршневой крышке цилиндра, и внутренний диаметр гильзы цилиндра одного из участков больше внутреннего диаметра гильзы цилиндра другого участка;

и шток выполнен таким образом, что в области штока, прилегающей к свободному от поршня концу штока, шток содержит два участка, и наружный диаметр штока одного из участков больше наружного диаметра штока другого участка, и шток в поршневой области содержит два участка, и наружный диаметр штока одного из участков больше наружного диаметра штока другого участка.»

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

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, приводит следующие материалы:

- заявка Германии № 1809969, опубл. 18.06.1970 (далее – [1]);
- заявка Японии № 2006-329266, опубл. 07.12.2006 (далее – [2]);
- заявка Германии № 2158382, опубл. 30.05.1973 (далее – [3]);
- заявка Германии № 2238595, опубл. 21.02.1974 (далее – [4]);
- заявка Великобритании № 2150261, опубл. 26.06.1985 (далее – [5]);
- патент США № 4494632, опубл. 22.01.1985 (далее – [6]).

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого на заседании коллегии палаты по патентным спорам (25.04.2013) поступил отзыв на упомянутое возражение.

В отзыве патентообладатель выражает несогласие с выводом возражения, отмечая, что данный вывод сделан на основе «... анализа

некорректного с правовой и технической точки зрения ...».

Так патентообладатель отмечает, что лицо, подавшее возражение, «... вместо одного наиболее близкого аналога приводит два наиболее близких аналога на выбор ...», а именно патентные документы [1] и [2].

В отзыве на возражении также приводится сопоставительный анализ признаков изобретения по оспариваемому патенту и признаков технического решения, известного из заявки [1]. На основании приведенного анализа патентообладатель делает вывод о неизвестности из заявки [1] ряда признаков формулы оспариваемого патента.

В частности, патентообладатель со ссылкой на Новый политехнический словарь. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2000. стр. 408 (далее – [7]) делает вывод о том, что «фрикционный поршень» в амортизаторе, известном из патентной заявки [1], не идентичен признаку «поршень» в изобретении по оспариваемому патенту. На основании данного вывода в отзыве на возражении указывается, что «... для фрикционного поршня уплотнение не требуется, и оно отсутствует в устройстве ...», известном из патентной заявки [1].

Также патентообладатель обращает внимание на то, что на конических и бочкообразных поверхностях невозможно выделить участки, на которых бы совпадали диаметры соседних смежных поперечных сечений.

При этом в отзыве патентообладателя анализа источников информации [2] – [6] не приведено.

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

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия изобретения по указанному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс, 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 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1350 Кодекса изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно 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, 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 подтверждения известности влияния отличительных признаков на технический результат не требуется, если в отношении этих признаков такой результат не

определен заявителем.

В соответствии с пунктом 3.2.4.2 Правил ИЗ в качестве аналога изобретения указывается средство того же назначения, известное из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения.

Согласно подпункту 1 пункта 3.2.3 Правил ИЗ название изобретения, как правило, характеризует его назначение. При этом согласно подпункту 1 пункта 3.3.2.3 Правил ИЗ пункт формулы включает признаки изобретения, в том числе родовое понятие, отражающее назначение, с которого начинается изложение формулы.

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 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, показал следующее.

Техническое решение, охарактеризованное в заявке [1], принято в качестве наиболее близкого аналога для изобретения по оспариваемому патенту, т.к. представляет собой средство того же назначения, а именно амортизатор транспортного средства для гашения колебаний транспортного средства за счет поглощения энергии колебаний.

Амортизатор, известный из заявки [1], также как и амортизатор по

оспариваемому патенту, содержит гильзу цилиндра, подпоршневую крышку, надпоршневую крышку, уплотнение штока и шток с поршнем, выполненные с возможностью перемещения во внутренней полости цилиндра. Здесь следует отметить, что в отзыве на возражение патентообладатель также указывает на известность упомянутых признаков формулы оспариваемого патента из патентной заявки [1].

Из заявки [1] (см. фиг.1 и строки 15-16 стр.2 перевода) также известны признаки формулы оспариваемого патента, согласно которым шток в поршневой области содержит два участка, и наружный диаметр штока одного из участков больше наружного диаметра штока другого участка.

Что касается довода патентообладателя, изложенного в отзыве на возражение, согласно которому в устройстве по заявке [1] используется фрикционный поршень, не обладающий уплотнением, то необходимо отметить следующее. Приведенный в обоснование упомянутого довода словарь [7] не содержит сведений, свидетельствующих о невозможности использования уплотнений в фрикционных поршнях.

При этом в конструкции амортизатора, описанного в заявке [1], для ведения поршня внутри полости цилиндра применена направляющая шайба, обозначенная позицией 29 (см. фиг.1). Упомянутая направляющая шайба имеет диаметр равный внутреннему диаметру гильзы цилиндра и может быть выполнена из полиамида или пропитанной смолой ткани (см. строки 21-23 стр.2 перевода заявки [1]). Учитывая изображенный на фиг.1 заявки [1] метод установки направляющей шайбы, а также величину ее наружного диаметра и применяемые материалы, специалисту очевидно, что данная деталь будет уменьшать перетекание газа через зазор между поршнем и гильзой цилиндра между полостями амортизатора, разделенными этим поршнем (см. словарную статью «уплотнение» на стр. 569 словаря [7]). Таким образом, направляющая шайба 29 в амортизаторе,

выполненном согласно заявке [1], помимо своей основной функции, заключающейся в направлении поршневого конца штока вдоль поверхности гильзы цилиндра, будет также обеспечивать и функцию уплотнения. То есть, известному из заявки [1] амортизатору присущ признак формулы оспариваемого патента, согласно которому поршень содержит уплотнение.

Отличие изобретения по оспариваемому патенту от амортизатора, охарактеризованного в заявке [1], заключается в выполнении гильзы цилиндра в областях, прилегающих к подпоршневой и надпоршневой крышкам цилиндра, а также в выполнении штока, в области свободного от поршня конца, с несколькими участками различного диаметра.

Однако из заявки [3] (см. фиг.5, строки 23-27 стр.4 и строки 8-12 стр.7 перевода) известен амортизатор, которому присущи признаки формулы оспариваемого патента, характеризующие выполнение в обоих концевых областях гильзы цилиндра по паре участков, различающихся внутренним диаметром. При этом данные признаки в амортизаторе по заявке [3] (см. строки 7-11 стр.3 перевода) направлены на повышение эффективности его функционирования и обеспечение возможности выбора необходимой демпферной характеристики, т.е. на достижение того же технического результата, что и в изобретении по оспариваемому патенту, а именно на улучшение демпфирующих свойств амортизатора.

Что касается отличительных от наиболее близкого аналога признаков изобретения по оспариваемому патенту, характеризующих выполнение штока в противоположной поршню области с двумя участками различного диаметра, то сведения об известности данных признаков из уровня техники содержатся в патенте [6]. Следует отметить, что технический результат от подобного выполнения области штока, прилегающей к свободному от поршня концу штока, в описании к оспариваемому патенту не определен (см. подпункт 7 пункта 19.5.3 Правил ИЗ).

В патенте [6] охарактеризован гидравлический двухтрубный амортизатор, согласно чертежу фиг.1 содержащий шток с поршнем, размещенным в полости гильзы цилиндра, оборудованного надпоршневой и подпоршневой крышкой. Надпоршневая крышка содержит сложную систему уплотнения штока, а поршень, согласно фиг.1 оборудован разрезным уплотнительным кольцом.

При этом шток амортизаторе по патенту [6] (см. фиг.1) выполнен, как и в изобретении по оспариваемому патенту таким образом, что в области штока, прилегающей к свободному от поршня концу штока, шток содержит два участка, и наружный диаметр штока одного из участков больше наружного диаметра штока другого участка.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что все признаки независимого пункта формулы оспариваемого патента, а также их влияние на указанный в описании к данному патенту технический результат, известны из уровня техники (источники информации [1], [3] и [6]).

Таким образом, возражение содержит основания для признания изобретения по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Ввиду сделанного вывода проведение анализа источников информации [2], [4] и [5] нецелесообразно.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.02.2013, признать патент Российской Федерации на изобретение № 2448291 недействительным полностью.