

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 ст. 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее - Кодекс), и Правилами подачи возражений, заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56 и зарегистрированными в Министерстве юстиции РФ 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «КРС-Сервис» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в палату по патентным спорам 02.03.2009, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение №2329419, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на изобретение №2329419 «Устройство, передающее вращение» выдан по заявке №2007133113/11 с приоритетом от 03.09.2007 на имя Инина Александра Геннадьевича, Тарасова Сергея Ивановича, Старшева Александра Владимировича (далее – патентообладатель), и действует со следующей формулой изобретения:

«Устройство, передающее вращение, содержащее корпус с установленным в нем переходным валом, отцентрированным подшипниками и распорными втулками относительно присоединительных поверхностей корпуса к планетарному редуктору, с имеющимися у переходного вала рабочими поверхностями, передающими при зацеплении возможное вращение от вала силового устройства к сателлитам планетарного редуктора, отличающееся тем, что переходной вал отцентрирован подшипниками и распорными втулками относительно присоединительных поверхностей корпуса к силовому устройству».

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием запатентованного

изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень».

По мнению лица, подавшего возражение, отличительный признак изобретения по оспариваемому патенту «переходный вал отцентрирован подшипниками и распорными втулками относительно присоединительных поверхностей корпуса к силовому устройству», известен из авторского свидетельства СССР №1754990 А1, опубл. 15.08.1992 (далее – [1]) и книги «Детали машин. Учебник для машиностроительных специальностей средних профессиональных учебных заведений» А.А. Эредели, Н.А. Эредели «Издательство «Высшая школа», 2001 г. Стр. 232, 233 (далее – [2]). В возражении указано, что изобретение по авторскому свидетельству [1] направлено на повышение надежности привода. На основании вышеуказанного лица, подавшее возражение, делает вывод о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень». Кроме того, лицом, подавшим возражение, отмечено, что изобретение по оспариваемому патенту представляет собой дополнение «известного средства» подшипниками для обеспечения надежности передачи крутящего момента. Также лицо, подавшее возражение, указывает, что описание изобретения составлено с многочисленными неточностями, а именно:

- не соблюдено требование единства терминологии;
- в описании не раскрыт уровень техники;
- «должным образом не раскрыт раздел описания «Осуществление изобретения», что дает основания для оспаривания Патента по условию патентоспособности «промышленная применимость».

Второй экземпляр материалов данного возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя.

В палату по патентным спорам 03.12.2009 поступил отзыв патентообладателя по мотивам возражения, в котором указано следующее.

По мнению патентообладателя, из источников информации [1] и [2] не известна «информация о признаках, совпадающих с отличительными признаками изобретения, а также об их влиянии на технический результат, обеспечиваемый изобретением». Также в отзыве отмечено, что в возражении не указан ближайший аналог, т.е. средство того же назначения, что и изобретение по оспариваемому патенту.

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты подачи заявки на изобретение, по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности упомянутого изобретения включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1, 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, утвержденными приказом Роспатента от 06.06.2003 №82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ИЗ), и Правила ППС.

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

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. 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. Полезная модель является промышленно применимой, если она может быть

использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

Согласно пункту 3.2.4.2 Правил ИЗ в качестве аналога изобретения указывается средство того же назначения, известное из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения.

В соответствии с подпунктом (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 (если на эту дату заявка содержала формулу изобретения - то в описании или формуле изобретения), а в случае испрашивания приоритета, более раннего, чем дата подачи - также в документах, послуживших основанием для испрашивания такого приоритета. Кроме того, проверяется приведены ли в описании, содержащемся в заявке, и в указанных документах средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения. При отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения. Кроме того, следует убедиться в том, что в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения. Если о возможности осуществления изобретения и реализации им указанного назначения могут свидетельствовать лишь экспериментальные данные, проверяется наличие в описании изобретения примеров его осуществления с приведением соответствующих данных (пункт 3.2.4.5 настоящих Правил), а также устанавливается, являются ли приведенные примеры достаточными, чтобы вывод о соблюдении указанного требования распространялся на разные частные формы реализации признака,

охватываемые понятием, приведенным заявителем в формуле изобретения.

Согласно подпункту (3) пункта 19.5.1 Правил ИЗ если установлено, что соблюдены все указанные требования, изобретение признается соответствующим условию промышленной применимости. При несоблюдении хотя бы одного из указанных требований делается вывод о несоответствии изобретения условию промышленной применимости. В этом случае заявителю может быть направлен запрос с изложением соответствующих доводов и с предложением высказать свое мнение относительно этих доводов и скорректировать формулу изобретения (если, по мнению экспертизы, документы заявки допускают такую корректировку, в результате которой указанный вывод может быть изменен). При этом в запросе могут быть приведены конкретные рекомендации по корректировке формулы.

В соответствии с подпунктом (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 отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков); выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения; анализ уровня техники с целью установления известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Согласно подпункту (3) пункта 19.5.3 Правил ИЗ (3) Не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения,

основанные, в частности:

- на дополнении известного средства какой-либо известной частью, присоединяемой к нему по известным правилам, для достижения технического результата, в отношении которого установлено влияние именно таких дополнений.

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

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень» показал следующее.

Лицом, подавшим возражение, не проведен в полном объеме анализ соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень». Так лицом, подавшим возражение, не выявлен ближайший аналог (см. процитированный выше подпункт (2) пункта 19.5.3 Правил ИЗ) и не установлена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

При этом ни один из представленных в возражении источников информации [1], [2] не может быть выбран в качестве ближайшего аналога изобретения по оспариваемому патенту. Так техническое решение по авторскому свидетельству [1] не совпадает с изобретением по оспариваемому патенту по назначению (см. процитированный выше пункт 3.2.4.2 Правил ИЗ), поскольку представляет собой привод – устройство для приведения в действие какой-либо машины или механизма (см. Большой толковый словарь русского языка «НОРИНТ», Санкт-Петербург, 1998 г., стр. 972), а не устройство, передающее вращение, предназначенное для передачи вращения от привода к редуктору. В учебнике [2] раскрыты общие сведения об опорах валов.

Ввиду отсутствия в возражении сведений об устройстве того же назначения, что и изобретение по оспариваемому патенту, в рамках данного возражения оценка изобретения по оспариваемому патенту на соответствие условию патентоспособности «изобретательский уровень» не может быть произведена.

На основании вышеупомянутого, можно сделать вывод о том, что материалы возражения не содержат оснований для признания изобретения по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В отношении мнения лица, подавшего возражение, о том что в описании изобретения не соблюдено требование единства терминологии; не раскрыт уровень техники; «должным образом не раскрыт раздел описания «Осуществление изобретения», что дает основания для оспаривания Патента по условию патентоспособности «промышленная применимость», необходимо отметить следующее.

Анализ соответствия изобретения на соответствие условию патентоспособности «промышленная применимость» проводится в соответствии с процитированными выше пунктом 1 статьи 4 Закона и подпунктом (2) пункта 19.5.1 Правил ИЗ.

Что касается аргументов относящихся к недостаткам оформления описания к оспариваемому патенту, то они не анализируются при оценке патентоспособности изобретения.

Относительно мнения лица, подавшего возражение, о недостаточном раскрытии изобретения по оспариваемому в описании к данному патенту, то это мнение не подкреплено какими-либо доводами.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что материалы возражения не содержат оснований для признания изобретения по оспариваемому патенту несоответствующим условиям патентоспособности.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 02.03.2009, патент Российской Федерации на изобретение №2329419 оставить в силе.