

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам
рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия 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 Общества с ограниченной ответственностью "ВостЭКО" (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 26.09.2016 против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 157706, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 157706 на полезную модель «Водовоздушный туманообразователь» выдан по заявке № 2015111042/05 с приоритетом от 27.03.2015 на имя Филатова Павла Юрьевича (далее – патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

«1. Устройство пневматическое диспергирующее, содержащее корпус, отличающееся тем, что корпус содержит две изолированные камеры для жидкой и газовой сред, три и более равноудаленные втулки с внутренней резьбой для установки форсунок, расположенные соосно отверстиям в межкамерной перегородке, и установленные с торца корпуса штуцеры для подачи газовой и жидкой сред.

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что используют форсунки различного типа.»

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием

запатентованной полезной модели условию патентоспособности «новизна» ввиду известности всех ее существенных признаков из уровня техники, а именно из патента Российской Федерации на изобретение № 2539194 (далее – [1]).

При этом, по мнению лица, подавшего возражение, вышеприведенная формула включает в себя ряд признаков, которые не могут быть признаны существенными с точки зрения возможности достижения технического результата, указанного в описании к полезной модели по оспариваемому патенту. Так, согласно возражению, несущественными являются признаки полезной модели по оспариваемому патенту, согласно которым пневматическое диспергирующее устройство содержит «... установленные с торца корпуса штуцеры для подачи газовой и жидкой сред ...».

Дополнительно в возражении обращается внимание на то, что патентообладатель оспариваемого патента «... является одним из соавторов изобретения ...» по патенту [1].

На заседании коллеги, состоявшемся 01.12.2016, лицом, подавшим возражение, были представлены дополнительные материалы, в которых он со ссылкой на словарно-справочные источники информации повторно сообщает, что «... в описании не приведены сведения доказывающие возможность достижения заявленного технического результата за счет применения штуцерного соединения ...».

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого до заседания коллегии, состоявшегося 01.12.2016, поступил (17.11.2016) отзыв на данное возражение.

В своем отзыве патентообладатель подтверждает факт своего «... участия, как одного из авторов, в разработке изобретения ...» по патенту [1].

Также патентообладатель высказывает мнение о том, что «... именно совокупность всех признаков полезной модели позволяет добиться максимально эффективного технического решения ...».

Кроме того, в отзыве на возражение приводится ряд документов, которые, по мнению патентообладателя, подтверждают промышленную применимость полезной модели по оспариваемому патенту.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (27.03.2015), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности заявленной полезной модели включает Кодекс и Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008г № 326, зарегистрированный в Минюсте РФ 24 декабря 2008, рег. № 12977 (далее – Регламент).

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1351 Кодекса полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники в отношении полезной модели включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели. В уровень техники также включаются (при условии более раннего приоритета) все заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, которые поданы в Российской Федерации другими лицами и с документами которых вправе ознакомиться любое лицо, и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1351 Кодекса раскрытие информации, относящейся к полезной модели, автором полезной модели, заявителем либо любым получившим от них прямо или косвенно эту информацию лицом (в том числе в результате экспонирования полезной модели на выставке), вследствие чего сведения о сущности полезной модели стали общедоступными, не является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности полезной модели, при условии, что заявка на выдачу патента на полезную модель подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение шести месяцев со дня раскрытия информации. Бремя доказывания того, что обстоятельства, в силу которых раскрытие информации не препятствует признанию патентоспособности полезной модели, имели место, лежит на заявителе.

Согласно подпункту 5 пункта 22.4 Регламента в уровень техники с даты приоритета включаются также все изобретения и полезные модели, запатентованные (в том числе и тем же лицом) в Российской Федерации. Запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели включаются в уровень техники только в отношении формулы, с которой состоялась регистрация изобретения или полезной модели в соответствующем Государственном реестре Российской Федерации.

Согласно подпункту 2.2 пункта 9.4 Регламента полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности «новизна», если в уровне техники не известно средство того же назначения, что и полезная модель, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения. Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным.

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

Анализ доводов, изложенных в возражении и в отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Патент [1] был опубликован 20.01.2015, т.е. до даты (27.03.2015) приоритета полезной модели по оспариваемому патенту.

Однако, публикация патента [1] состоялась менее чем за шесть месяцев до даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент. При этом информация, представленная как лицом, подавшим возражение, так и патентообладателем, указывает на то, что патентообладатель оспариваемого патента является одним из авторов изобретения по патенту [1]. Таким образом, к данному источнику информации (патент [1]) может быть применено положение пункта 3 статьи 1351 Кодекса. То есть, раскрытие информации в результате публикации патента [1] не может явиться обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту.

Здесь нужно отметить, что изобретение по патенту [1] имеет дату приоритета более раннюю, чем дата подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент. Следовательно, патент [1] может быть включен в уровень техники для целей оценки патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту с упомянутой даты приоритета (см. пункт 2 статьи 1351 Кодекса и подпункт 5 пункта 22.4 Регламента). Однако, согласно подпункту 5 пункта 22.4 Регламента изобретение по патенту [1] может быть включено в уровень техники только в отношении формулы данного патента.

Анализ формулы изобретения по патенту [1] показал, что из нее не известны все те признаки полезной модели по оспариваемому патенту, которые были отнесены к существенным лицом, подавшим возражение. В частности, в

формуле изобретения по патенту [1] отсутствуют сведения об известности следующих признаков полезной модели по оспариваемому патенту:

«... три и более равноудаленные втулки с внутренней резьбой для установки форсунок, расположенные соосно отверстиям в межкамерной перегородке ...».

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

Ввиду сделанного вывода анализ существенности признаков, отнесенных в возражении к несущественным, не проводился.

Что касается корреспонденции, поступившей по электронной почте 05.12.2016 от лица, подавшего возражение, то на изложенные в ней доводы можно отметить следующее.

Упоминаемый лицом, подавшим возражение, патент на полезную модель № 138710, опубл. 20.03.2014 (далее – [2]) не может быть принят во внимание в рамках рассмотрения настоящего возражения. На дату подачи возражения ссылка на данный источник информации не приводилась, поэтому согласно пункту 2.5 Правил ППС патент [2] считается изменяющим мотивы этого возражения.

В отношении указания лица, подавшего возражение, на подачу им нового возражения следует отметить, что рассмотрение каждого возражения проводится в отдельности в рамках содержащихся в каждом из них доводов (см. пункт 4.4 Правил ППС).

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.09.2016, патент Российской Федерации на полезную модель № 157706 оставить в силе.