

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «ЗИПо» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в палату по патентным спорам 05.05.2012, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №106494, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №106494 на полезную модель «Воздуховод для вентиляции сельскохозяйственной продукции при хранении» выдан по заявке №2011106738/21 с приоритетом от 24.02.2011 на имя Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский университет дружбы народов» (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Воздуховод для вентиляции сельскохозяйственной продукции при хранении, содержащий перфорированные секции с ребрами жесткости, выполненные в форме арки с профилированной поверхностью, отличающийся тем, что на наружной поверхности каждой секции установлена сетка с натяжением и закреплением по всему контуру, при этом профилированные секции снабжены затяжками, установленными в основании у обоих торцевых сечений секции на расстоянии от сечений не менее величины нахлеста секций,

установленных последовательно по продольной оси с шагом не более длины одной секции.

2. Воздуховод по п. 1, отличающийся тем, что сетка выполнена съёмной.

3. Воздуховод по п. 1, отличающийся тем, что затяжки выполнены съёмными».

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», а также тем, что в качестве автора в патенте указано лицо, не являющееся таковым.

В возражении отмечено, что полезная модель по оспариваемому патенту «содержит в себе все признаки полезной модели ООО «ЗИПо» по заявке №2009116404/22 (далее – [1]) и не имеет отличий от устройства по заявке [1] при том условии, что с устройства по оспариваемому патенту будут «сняты дополнительные съёмные элементы». По мнению лица, подавшего возражение, «техническое решение предотвращения перекрытия отверстий перфорации сельскохозяйственной продукцией мелким сечением отверстий», также известно из заявки [1]. В возражении отмечено, что авторы полезной модели по оспариваемому патенту «являются только создателями дополнительной съёмной защиты, при снятии которой» получается устройство, известное из заявки [1].

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

В палату по патентным спорам 21.06.2012 от патентообладателя поступил отзыв на возражение, в котором он выразил несогласие с доводами, изложенными в возражении.

В отзыве отмечено, что признаки, касающиеся наличия сетки с натяжением и закреплением по своему контуру, а также затяжек, установленных в основании у обоих торцевых сечений секции, влияют на

достижение технического результата, указанного в описании к оспариваемому патенту.

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 патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Кодекс, 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, зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 24 декабря 2008 г., рег. №12977, опубликованный в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 9 марта 2009 г. №10 (далее – Регламент ПМ) и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1351 Кодекса полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об их применении в Российской Федерации, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели.

Согласно подпункту (2.2) пункта 9.4 Регламента ПМ 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.

В соответствии с пунктом 9.7.4.2 регламента ПМ в разделе «Уровень техники» приводятся сведения об известных заявителю аналогах полезной модели с выделением из них аналога, наиболее близкого к полезной модели (прототипа). В качестве аналога полезной модели указывается средство того же назначения, известное из опубликованных в мире сведений, ставших общедоступными до даты приоритета полезной модели или из сведений о применении средства того же назначения в Российской Федерации до даты приоритета полезной модели. При описании каждого из аналогов непосредственно в тексте приводятся библиографические данные источника информации, в котором он раскрыт, признаки аналога с указанием тех из них, которые совпадают с существенными признаками заявляемой полезной модели, а также указываются известные заявителю причины, препятствующие получению технического результата, который обеспечивается полезной моделью.

Согласно подпункту (1) пункта 9.8.1.3 Регламента ПМ пункт формулы включает признаки полезной модели, в том числе родовое понятие, отражающее назначение, с которого начинается изложение формулы, и состоит, как правило, из ограничительной части, включающей признаки полезной модели, совпадающие с признаками наиболее близкого аналога, и отличительной части, включающей признаки, которые отличают полезную модель от наиболее близкого аналога.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 22.3 Регламента ПМ 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 (2) пункта 22.3 Регламента ПМ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для

опубликованных патентных документов, является указанная на них дата опубликования.

В соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

Кроме того, согласно подпункту 4) пункта 1 статьи 1398 Кодекса патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть в течение срока его действия признан недействительным полностью или частично в случае выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом, или без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса выдача патента на полезную модель может быть оспорена в судебном порядке любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных подпунктом 4) пункта 1 статьи 1398 Кодекса.

Согласно пункту 4.7 Правил ППС записывающая аппаратура на заседании коллегии палаты по патентным спорам может быть использована с согласия членов коллегии и всех лиц, участвующих в рассмотрении возражения или заявления.

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

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

Сведения, содержащиеся в заявке [1], стали общедоступными после публикации патента Российской Федерации на полезную модель №86840, выданного по заявке [1].

Следовательно, в соответствии с процитированными выше подпунктами (1) и (2) пункта 22.3 Регламента ПМ заявка [1] могла быть включена в уровень техники дату приоритета полезной модели по оспариваемому патенту.

Согласно требованиям, изложенным в процитированном выше пункте 9.7.4.2 Регламента ПМ, в качестве аналога полезной модели указывается средство того же назначения, известное из опубликованных в мире сведений, ставших общедоступными до даты приоритета полезной модели.

При этом устройство по заявке [1] не только совпадает с полезной моделью по оспариваемому патенту по назначению, но и имеет с ней ряд общих признаков.

Таким образом, указание в описании полезной модели по оспариваемому патенту в качестве аналога устройства по патенту Российской Федерации №86840, выданному по заявке [1], находится в соответствии с положениями, предусмотренными Кодексом и Регламентом ПМ.

Оценка соответствия полезной модели условию патентоспособности «новизна» провидится в соответствии с процитированным выше подпунктом (2.2) пункта 9.4 Регламента ПМ.

Из заявки [1] известен воздуховод для вентиляции сельскохозяйственной продукции при хранении, содержащий перфорированные секции с ребрами жесткости, выполненные в форме арки с профилированной поверхностью.

Отличие полезной модели по оспариваемому патенту от устройства по заявке [1] заключается в том, что на наружной поверхности каждой секции установлена сетка с натяжением и закреплением по всему контуру, при этом профилированные секции снабжены затяжками, установленными в основании у обоих торцевых сечений секции на расстоянии от сечений не менее величины нахлеста секций, установленных последовательно по продольной оси с шагом не более длины одной секции.

При этом в описании полезной модели по оспариваемому патенту указано на причинно-следственную связь данных признаков с техническим результатом: «обеспечение стабильной пропускной способности по воздуху».

Таким образом, возражение не содержит доводов, позволяющих признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

Что касается доводов возражения об указании в качестве авторов полезной модели лиц, не являющихся таковыми, то такие споры рассматриваются в судебном порядке (см. процитированный выше пункт 2 статьи 1398 Кодекса).

В палату по патентным спорам от представителя лица, подавшего возражение, поступило особое мнение, в котором он повторяет доводы, изложенные в возражении, а так же отмечает, что члены коллегии возразили против использования им записывающей аппаратуры. Однако, без согласия представителя лица, подавшего возражение, велась запись заседания, которую можно получить только по решению суда. Представитель подчеркивает, что коллегия палаты по патентным спорам не пользовалась «отчетом экспертизы (материалами информационного поиска)». В ответ на доводы возражения председательствующий на заседании коллегии палаты по патентным спорам сказал: «коллегия по патентным спорам не рассматривает вопросы, касающиеся нарушений исключительных прав и фактов использования чужих технических решений при выдаче новых патентов».

Относительно особого мнения представителя лица, подавшего возражение, необходимо отметить, что доводы технического характера, изложенные в нем, подробно рассмотрены выше.

Что касается права членов коллегии палаты по патентным спорам отказаться от использования лицом, подавшим возражение, записывающей аппаратуры, то оно предусмотрено процитированным выше пунктом 4.7 Правил ППС.

В отношении проведения Роспатентом аудио-видео записи заседания коллегии следует отметить, что она ведется в автоматическом режиме в целях обеспечения контроля безопасности лиц, участвующих в рассмотрении возражения. Согласие этих лиц на использование соответствующей аппаратуры для указанных целей не требуется. Хранение аудиовидеозаписей осуществляется с соблюдением условий конфиденциальности. При возникновении спорных ситуаций аудиовидеозаписи представляются по решению суда.

Что касается упомянутых в особом мнении материалов информационного поиска, то отчет о каком-либо информационном поиске отсутствовал в возражении на дату его подачи, в то время как коллегия палаты по патентным спорам рассматривает возражение строго в объеме приведенных в нем доводов и материалов (см. процитированный выше пункт 2.5 Правил ППС).

В отношении слов председательствующего на заседании коллегии: «коллегия по патентным спорам не рассматривает вопросы, касающиеся нарушений исключительных прав и фактов использования» следует отметить, что в соответствии с пунктом 1 статьи 1248 Кодекса споры, связанные защитой нарушенных интеллектуальных прав, рассматриваются и разрешаются судом.

При этом следует подчеркнуть, что все доводы, содержащиеся в особом мнении, были озвучены представителем лица, подавшего возражение, на заседании коллегии, и в ответ на них членами коллегии были даны исчерпывающие разъяснения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.05.2012, патент Российской Федерации на полезную модель №106494 оставить в силе.