Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам

**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 «ИМПУЛЬС» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в палату по патентным спорам 31.05.2011, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №89706, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №89706 на полезную модель «Индикаторная трубка» выдан по заявке №2009125763/22 с приоритетом от 06.07.2009 на имя ЗАО «Крисмас+» (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«Индикаторная трубка для контроля вредных веществ, содержащая цилиндрический прозрачный герметично запаянный стеклянный корпус с каналом для прокачивания контролируемой среды, частично заполненным индикаторным наполнителем, изменяющим цвет при прохождении через него определяемых вредных веществ, отличающаяся тем, что она снабжена прикрепленной к наружной поверхности корпуса пленочной шкалой, имеющей по меньшей один диапазон измерений, при этом шкалу на корпусе трубки размещают так, что ее начало совпадает с границей слоя индикаторного наполнителя со стороны взаимодействия трубки с окружающей средой».

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».

В возражении указано, что признаки формулы оспариваемого патента: «индикаторная трубка для контроля вредных веществ, содержащая цилиндрический прозрачный герметично запаянный стеклянный корпус с каналом для прокачивания контролируемой среды, частично заполненным индикаторным наполнителем, изменяющим цвет при прохождении через него определяемых вредных веществ» и «снабжена шкалой, имеющей по меньшей мере один диапазон измерений, при этом шкалу на корпусе трубки размещают так, что ее начало совпадает с границей слоя индикаторного наполнителя со стороны взаимодействия трубки с окружающей средой» не являются существенными.

При этом, по мнению лица, подавшего возражение, существенные признаки, характеризующие индикаторную трубку по оспариваемому патенту, известны из индикаторной трубки по патентному документу DE 2137854, опубл. 18.09.1975 (далее – [1]).

Кроме того, в возражении отмечено, что индикаторная трубка по оспариваемому патенту известна из Справочного руководства по измерениям при анализе почвы, воды и воздуха технических газов, Drager Safety AG&Co KGaA, Германия, г. Любек, 2003 г. (далее – [2]).

По мнению лица, подавшего возражение, сведения об устройстве по оспариваемому патенту также стали известны в результате открытого использования на территории Российской Федерации индикаторных трубок аналогичной конструкции, а именно:

- трубки фирмы Drager Safety AG&Co KGaA, Германия;
- трубки ТИ ООО «НПП «АНКОН»;
- трубки С-2 ЗАО «НПФ «СЕРФЭК»;

- трубки ЗАО «Крисмас+»;

- трубки ООО «ИМПУЛЬС».

В подтверждение данных доводов в возражении представлены следующие материалы:

- счет №АРС-000115 от 09.06.2008; платежные поручения №233 от 11.06.2008, №292 от 28.07.2008; товарная накладная №АРС-000124 от 25.07.2008; счет-фактура № АРС-000116 от 25.07.2008 (далее – [3]);

- ксерокопии упаковок и образцы трубок фирмы Drager (далее – [4])

- счета №173 от 31.03.2008, №172 от 03.04.2009; платежные поручения №112 от 01.04.2008, №165 от 24.04.2009; товарные накладные №118 от 02.04.2008, №256 от 27.04.2009; счет-фактуры №118 от 02.04.2008, №256 от 27.04.2009 (далее – [5]);

- ксерокопия упаковки и образец трубки НПП АНКОН (далее – [6] и [6.1]);

- Руководство по эксплуатации ГХПВ-1М.00.000.РЭ (далее – [7]);

- письмо от ООО НПП «АНКОН» №185 от 19.05.2011 с приложениями (далее – [8]);

- счет №1129 от 27.05.2008; платежное поручение №243 от 10.07.2008; счет-фактура №1129 от 09.09.2008; товарная накладная №1129 от 09.07.2008 (далее – [9]);

- Паспорт РЮАЖ.415522.505 ПС на трубки индикаторные С-2 со свидетельством о приемке от 09.07.2008 (далее – [10]);

- Паспорт РЮАЖ.415522.505 ПС на трубки индикаторные С-2 со свидетельством о приемке от 19.06.2008 (далее – [11]);

- счет №1858 от 18.09.2007; платежное поручение от 19.09.2007; счет-фактура №1858 от 02.10.2007; товарная накладная №1858 от 02.10.2007 (далее – [12]);

- Паспорт РЮАЖ.415522.505 ПС на трубки индикаторные С-2 со свидетельством о приемке от 02.10.2007 (далее – [13]);

- образцы трубок НПФ «Сервэк» 2007 г., НПФ «Сервэк» 2008 г., НПФ «Сервэк» 2002 г. (далее – [14]);

- счет №1040 от 12.12.2008, платежное поручение №458 от 12.12.2008, счет-фактура №1024 от 15.12.2008, товарная накладная №1024 от 15.12.2008 (далее – [15]);

- ксерокопии упаковок от трубок индикаторных ТИ – [$NO_2$-0,05] и ТИ – [$Et_2O$-3,0] (далее – [16]);

- счет №128 от 28.02.2008, платежное поручение №75 от 05.03.2008, счет-фактура №00000103 от 21.03.2008, товарная накладная №89 от 21.03.2008 (далее – [17]);

- Руководство по эксплуатации и паспорт КРМФ.415522.003 на трубки индикаторные модели ТИ [ИК-К] со свидетельством о приемке от 14.03.2008 (далее – [18]);

- ксерокопии упаковок от трубок индикаторных ТИ – [$C_2H_2$-1,2], ТИ – [$CH_2COOH$-2,0] и ТИ [$C_8H_{10}$-1,5] (далее – [19]);

- образцы трубок Christmas (далее – [20]);

- исковое заявление и акт экспертизы №154-06-04856-10 (далее – [21]);

- счет №496 от 05.05.2009, платежное поручение №287 от 20.05.2009, счет-фактура №00000702 от 03.07.2009, товарная накладная №371 от 03.07.2009 (далее – [22]).

- ГОСТ Р 51712-2001 Трубки индикаторные. Общие технические условия (далее – [23]);

- ГОСТ 12.1.014-84 (2001) Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентраций вредных веществ индикаторными трубками (далее – [24]).

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

В палату по патентным спорам 01.08.2011 от патентообладателя поступил отзыв на возражение, в котором выражено несогласие с доводами, изложенными в возражении. По мнению патентообладателя, признак

«приклеенной к наружной поверхности корпуса пленочной шкалы» является существенным, поскольку наличие пленочной шкалы позволяет точно совместить начало шкалы с границей слоя индикаторного наполнителя, что повышает точность измерений. В отзыве отмечено, что признаки «герметичный корпус с каналом, частично заполненным индикаторным наполнителем» являются существенными, т.к. они необходимы для реализации назначения полезной модели по оспариваемому патенту. По мнению патентообладателя, из источников информации [1], [2] и [4] не известен признак «пленочная шкала», поскольку пленочное покрытие на поверхности трубок, известных из источников информации [1], [2] и [4] выполняет другую функцию. В отзыве указано, что документы [5]-[22] не доказывают открытого использования на территории Российской Федерации индикаторной трубки, которая содержит все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

При этом патентообладатель предлагает уточнить формулы полезной модели по оспариваемому патенту следующим образом:

«Индикаторная трубка для контроля вредных веществ, содержащая цилиндрический прозрачный герметично запаянный стеклянный корпус с каналом для прокачивания контролируемой среды, частично заполненным индикаторным наполнителем, изменяющим цвет при прохождении через него определяемых вредных веществ, отличающаяся тем, что она снабжена прикрепленной к наружной поверхности корпуса пленочной шкалой, имеющей по меньшей мере два диапазона измерений, при этом шкалу на корпусе трубки размещают так, что начало ее диапазонов совпадает с границей слоя индикаторного наполнителя со стороны взаимодействия трубки с окружающей средой».

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 подпунктом (1.1) пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата. Признаки

относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Согласно подпункту (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.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 22.3 Регламента ПМ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования на территории Российской Федерации, является документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения, коллегия палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю, обладателю авторского свидетельства и свидетельства СССР внести изменения в формулу изобретения, полезной модели, перечень существенных признаков промышленного образца в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент, авторское свидетельство и свидетельство СССР должны быть признаны недействительными полностью, а при их внесении - могут быть признаны недействительными частично. Указанные изменения должны соответствовать изменениям формулы изобретения, полезной модели, перечня существенных признаков промышленного образца, которые предусмотрены правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель и правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец, действовавшими на дату подачи заявки

Полезной модели по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в формуле, с которой выдан оспариваемый патент.

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

В соответствии с документами (счета, платежные поручения, счет-фактуры, товарные накладные) [5] ООО «НПП «АНКОН» поставляло 02.04.2008 и 27.04.2009 ООО «Импульс» индикаторные трубки, в том числе и трубку модификации ТИ $NO+NO_2$-0,1.

Трубка ТИ $NO+NO_2$-0,1 согласно руководству по эксплуатации [7] входит в комплект газоопределителя ГХПВ-1М и предназначена для контроля вредных веществ, содержит цилиндрический прозрачный герметично запаянный стеклянный корпус с каналом для прокачивания контролируемой среды, частично заполненным индикаторным наполнителем, изменяющим цвет при прохождении через него вредных веществ, трубка имеет шкалу, имеющую один диапазон измерений, при этом шкала размещена так, что ее начало совпадает с границей слоя индикаторного наполнителя со стороны взаимодействия трубки с окружающей средой.

Индикаторные трубки ТИ $NO+NO_2$-0,1 производятся согласно техническим условиям ТУ 4321-141-00174220-97 (см. упаковку [6]).

В соответствии с документами [8] в ТУ 4321-141-00174220-97 25.06.2003 были внесены изменения, согласно которым маркировка, наносимая на трубки, выполняется в виде самоклеющейся пленки и содержит нулевую линию шкалы.

Для иллюстрации к возражению было приложено само изделие индикаторная трубка ООО «НПП «АНКОН» ТИ $NO+NO_2$-0,1 (см. приложение [6.1]).

Таким образом, индикаторная трубка ТИ $NO+NO_2$-0,1, известная из документов [6]-[8], факт открытого использования которой на территории Российской Федерации подтверждается документами [5], содержит все признаки формулы полезной модели оспариваемого патента, включая характеристику назначения.

На основании изложенного можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

Ввиду указанного выше, анализ существенности признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту и источников информации [1]-[4], [9]-[24] нецелесообразен.

В отношении представленной в отзыве формулы полезной модели необходимо отметить, что она не изменяет сделанного вывода о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности новизна.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 31.05.2011, патент Российской Федерации на полезную модель №89706 признать недействительным полностью.**