

## 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 12.12.2013 от ООО «Научно-Внедренческая Компания «Синтез» (далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 120892, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 120892 на полезную модель «Элемент наполнителя для насадочных колонн» выдан по заявке №2012114713/05 с приоритетом от 16.04.2012 на имя ЗАО «Сигма Аква Технолоджис» (далее - патентообладатель). Патент действует со следующей формулой полезной модели:

«1. Элемент наполнителя для насадочных колонн, выполненный сферической формы, содержащий центральную перегородку в виде круга, делящую элемент на два полусферических участка, соединенные с перегородкой и расположенные с каждой из ее сторон, по меньшей мере, четыре волнообразных ребра переменной ширины, в перегородке выполнено, по меньшей мере, одно сквозное отверстие, на перегородке вдоль оси ее симметрии установлена перемычка, проходящая через отверстие, в гребнях по меньшей мере одного из волнообразных ребер, расположенных

симметрично относительно перемычки, по меньшей мере, по одну сторону от перегородки, выполнены стержневые элементы.

2. Элемент по п.1, отличающийся тем, что волнообразные ребра установлены параллельно друг другу симметрично относительно перегородки, образующая поверхности волнообразных ребер перпендикулярна плоскости центральной перегородки, а плоскость перемычки перпендикулярна плоскости центральной перегородки.

3. Элемент по п.2, отличающийся тем, что стержневые элементы установлены с образованием, по меньшей мере, двух рядов.

4. Элемент по п.1, отличающийся тем, что в перегородке выполнено одно центральное отверстие, при этом перемычка расположена вдоль оси симметрии сквозного отверстия.

5. Элемент по п.4, отличающийся тем, что центральное отверстие выполнено вытянутым вдоль перемычки.

6. Элемент по п.3, отличающийся тем, что в перегородке выполнено два отверстия, расположенных диаметрально, перемычка расположена вдоль оси их симметрии и проходит через них, а ряды стержневых элементов сопряжены с отверстиями.

7. Элемент по п.1, отличающийся тем, что волнообразные ребра расположены одно от другого на расстоянии от 0,05 до 0,15 диаметра сферического элемента.

8. Элемент по п.7, отличающийся тем, что волнообразные ребра расположены одно от другого на одинаковом расстоянии.

9. Элемент по п.1, отличающийся тем, что по периметру сквозного отверстия, по меньшей мере, с одной из сторон перегородки выполнен наплыв в виде ступени утолщения.

10. Элемент по п.1, отличающийся тем, что он изготовлен из полимерных материалов.

11. Элемент по п.10, отличающийся тем, что материал выбран из ряда: полиэтилен, полипропилен, полистирол, полихлорвинил и других полимерных материалов.

12. Элемент по п.1, отличающийся тем, что удельная рабочая поверхность элемента составляет от 130 до 800 м<sup>2</sup>/м<sup>3</sup>.

13. Элемент по п.1, отличающийся тем, что диаметр элемента составляет от 10 до 100 мм ».

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса было подано возражение, мотивированное тем, что полезная модель по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна».

К возражению приложены следующие материалы:

- патентный документ RU № 98339, опубликованный 20.10.2010 (далее – [1]);
- патентный документ RU № 116368 (далее - [2]), опубликованный 27.05.2012 и выданный по заявке №2011150935/05 (далее - [3]) с приоритетом 15.12.2011.

В возражении отмечено, что каждый из патентных документов [1] или [2], взятый с учётом материалов заявки [3], раскрывает признаки независимого пункта 1 и зависимых пунктов 2, 3, 6-11 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

При этом признаки зависимых пунктов 4, 5, 12 и 13 являются несущественными.

Патентообладатель, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, в отзыве, представленном на заседании коллегии палаты по патентным спорам 13.05.2014, выразил несогласие с мнением лица,

подавшего возражение, что из цитированных в возражении источников информации следуют признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

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

С учетом даты подачи заявки (16.04.2012), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по данному патенту условиям патентоспособности 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, зарегистрированным в Минюсте РФ 24 декабря 2008, рег. №12977 (далее – Регламент ПМ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящиеся к устройству. Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1394 Кодекса после публикации сведений о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец любое лицо вправе ознакомиться с документами заявки и отчетом об информационном поиске.

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.

В соответствии с подпунктом (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. Уровень техники включает ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, а также сведения об их применении в Российской Федерации.

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.

Согласно подпункту (4) пункта 22.4 Регламента ПМ в объем информационного поиска для целей проверки новизны заявленной полезной модели включаются также при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения и полезные модели, кроме отозванных заявителем в соответствии со статьей 1380 Кодекса, а также запатентованные в Российской Федерации изобретения, полезные модели и изобретения, запатентованные в соответствии с Евразийской патентной конвенцией, независимо от того, опубликованы ли сведения о них на дату приоритета заявки, по которой проводится информационный поиск.

Заявка на изобретение или полезную модель с более ранней датой приоритета включается с этой даты в уровень техники при соблюдении совокупности следующих условий: заявка подана в Российской Федерации; заявка подана другим лицом, т.е. другим заявителем и с документами заявки вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1394

Кодекса, а международная заявка опубликована Международным бюро ВОИС на русском языке и действие ее в Российской Федерации не прекращено.

В соответствии с подпунктом (6) пункта 22.4 Регламента ПМ в том случае, когда источником информации, из которого известно средство, отвечающее требованиям подпункта (4) пункта 22.4 Регламента ПМ, является заявка с более ранним приоритетом, следует убедиться в том, что с документами этой заявки вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 Кодекса, т.е. сведения о заявке опубликованы и на дату публикации заявка не отозвана и не признана отозванной. В том случае, когда сведения о заявке с более ранней датой приоритета на дату завершения поиска еще не опубликованы, но заявка не отозвана и не признана отозванной, заявителю сообщается о наличии такой заявки (без указания ее библиографических данных, кроме номера заявки и даты ее подачи, и без раскрытия содержания). Заявителю сообщается также о том, что в силу указанной причины эта заявка на данный момент не может быть включена в уровень техники, но если в дальнейшем сведения об этой заявке будут опубликованы и появится возможность для любого лица ознакомиться с ее документами в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 Кодекса выданный патент может быть оспорен в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса.

Порядок ознакомления с документами заявки и отчетом об информационном поиске устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

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

Анализ доводов сторон, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности "новизна", показал следующее.

Патент [2] выдан по заявке [3], поданной 15.12.2011.

При этом, как справедливо отмечено в возражении, заявка, поданная другими лицами, включается в уровень техники с даты приоритета при условии, что с документами вправе ознакомиться любое лицо.

Таким образом, поскольку сведения о заявке [3] стали общедоступными с даты публикации патента RU № 116368 и она подана другими лицами, (состав авторов и заявитель не совпадают с составом авторов и патентообладателем по оспариваемому патенту), согласно нормам пункта 2 статьи 1394 Кодекса, эта заявка может быть включена в уровень техники.

В заявке [3] раскрыт элемент наполнителя для насадочных колонн, т.е. средство того же назначения, что и устройство по оспариваемому патенту.

Элемент наполнителя по заявке [3], характеризуется следующими признаками:

- элемент наполнителя имеет форму сферы, содержащей центральную перегородку в виде круга, делящую элемент наполнителя на два полусферических участка, образованных соединенными с перегородкой и расположенными с каждой из её сторон волнообразными ребрами;

- ребра имеют переменную ширину;

- количество ребер не менее четырех;

- в перегородке выполнено по меньшей мере одно сквозное отверстие;

- имеется перемычка, установленная перпендикулярно перегородке и проходящая через отверстие вдоль оси симметрии этого отверстия;

- ребра установлены симметрично относительно перемычки, а в гребне по меньшей мере одного ребра выполнен стержневой элемент;

- стержневой элемент выполнен по меньшей мере по одной стороне от перегородки.

При этом следует отметить, что все иллюстративные материалы заявки [3] полностью идентичны иллюстративным материалам полезной модели по оспариваемому патенту.

Таким образом, элементу наполнителя для теплообменных колонн, известному из описания и чертежей заявки [3] присущи все приведенные в независимом пункте 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту признаки, включая характеристику назначения.

Исходя из вышеизложенного можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющих признать полезную модель по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента не соответствующей условию патентоспособности "новизна".

Что касается признаков зависимых пунктов 2, 3, 6-11 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, то они также присущи техническому решению по заявке [3].

Доводы возражения в отношении несущественности признаков зависимых пунктов 4, 5, 12 и 13 можно признать правомерными ввиду отсутствия в описании полезной модели по оспариваемому патенту сведений о причинно-следственной связи признаков, раскрытых в этих пунктах, с техническими результатами, указанными в описании к оспариваемому патенту.

При этом в отзыве патентообладателем также не приведены сведения о наличии причинно-следственной связи признаков, раскрытых в зависимых пунктах 4, 5, 12 и 13 с указанными техническими результатами.

Что касается указанного в возражении источника информации [1], то ввиду сделанного выше вывода его анализ не проводился.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 12.12.2013, патент Российской Федерации на полезную модель № 120892 признать недействительным полностью.**