

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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 23.05.2016, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 139213, поданное ЗАО “Лазер Солюшенс” (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 139213 на полезную модель “Распределенный волоконно-оптический сенсор температуры повышенной чувствительности” выдан по заявке № 2013150637/28 с приоритетом от 14.11.2013 на имя ЗАО “Лазер Солюшенс” (далее - патентообладатель) со следующей формулой:

“1. Волоконно-оптический сенсор для систем мониторинга распределения температуры на основе регистрации параметров вынужденного рассеяния Мандельштамма-Бриллюэна, содержащий, по меньшей мере, один оптический модуль, состоящий из трубки, включающей, по меньшей мере, одно свободно уложенное с ней кварцевое оптическое волокно, отличающийся тем, что волокно имеет механически связанную с ним оболочку, а коэффициент продольного линейного теплового расширения оптического волокна в оболочке не менее чем в сорок раз превышает коэффициент линейного теплового расширения кварцевого стекла.

2. Сенсор по п.1, отличающийся тем, оптические волокна содержат дополнительное герметичное покрытие из углерода или металла.

3. Сенсор по п.1, отличающийся тем, что оптический модуль находится в скрутке.

4. Сенсор по п.1, отличающийся тем, что имеет армирующее покрытие и наружную защитную полимерную оболочку.

5. Сенсор по п.1, отличающийся тем, что свободное пространство в оптических модулях заполнено гидрофобным наполнителем.

6. Сенсор по п.1, отличающийся тем, что трубка оптического модуля выполнена из полибутилентерефталата или из стали.”

Против выдачи данного патента, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованной полезной модели условию патентоспособности “новизна”.

К возражению приложен следующий источник информации:

– патентный документ RU 2552399, опубл. 10.06.2015 (далее – [1]).

В возражении отмечено, что “... на дату подачи заявки на полезную модель “Распределенный волоконно-оптический сенсор температуры повышенной чувствительности” она не соответствовала условиям патентоспособности, а именно: новизне, т.к. в уровень техники вошло изобретение “Распределенный волоконно-оптический сенсор температуры повышенной чувствительности” с более ранним приоритетом.”

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя. Отзыв по мотивам возражения на дату заседания коллегии не поступал.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент (14.11.2013), правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности 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, утвержденный приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 29 октября 2008г. № 326 и зарегистрированный в Минюсте РФ 24 декабря 2008г., рег. № 12977 (далее – Регламент).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса 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 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 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 уровень техники также включаются, при условии их более раннего приоритета, все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения и полезные модели, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо, и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

В соответствии с подпунктом (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 (т.е. изобретения и полезные модели, зарегистрированные в соответствующих Государственных реестрах СССР и Российской Федерации, и изобретения, запатентованные в соответствии с Евразийской патентной конвенцией). 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, или формулы, с которой состоялась публикация сведений о выдаче евразийского патента.

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

Анализ доводов лица, подавшего возражение, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности “новизна”, показал следующее.

Из уровня техники известен патент на идентичное изобретение, запатентованный тем же лицом (патентный документ [1]), что и полезная модель по оспариваемому патенту, при этом, имеющий более раннюю дату приоритета (13.11.2013). В соответствии с подпунктом (5) пункта 22.4 Регламента указанный патентный документ может быть включен в уровень техники только в отношении формулы.

Из формулы патентного документа [1] известен распределенный волоконно-оптический сенсор температуры повышенной чувствительности, включающий все признаки, присущие устройству по оспариваемому патенту.

Таким образом, в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в формуле полезной модели по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения.

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что в возражении содержатся доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности “новизна”.

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.05.2016, патент Российской Федерации на полезную модель № 139213 признать недействительным полностью.