

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 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 «ВЕСТА Трейдинг» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 21.09.2015, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №96220, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №96220 на группу полезных моделей «Многоходовой термостатический клапан для однотрубной системы отопления» выдан по заявке №2010105677/22 с приоритетом от 18.02.2010. Обладателем исключительного права на данный патент является ООО «Данфосс» и Грановский Виктор Леонидович (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«1. Многоходовой термостатический клапан для однотрубной системы отопления с отопительными приборами, подводящими и отводящими теплоноситель из отопительных приборов трубопроводами, содержащий корпус с подводящим и двумя отводящими патрубками, первый из которых соединен с отопительным прибором, а второй - посредством байпаса с отводящим теплоноситель из отопительного прибора трубопроводом,

запорный элемент, перегородку с седлом запорного элемента, разделяющую проходной канал корпуса на две полости, одна из которых выполнена с регулируемым сечением прохода теплоносителя, отличающийся тем, что вторая полость выполнена полнопроходной как при размещении запорного элемента на седле, так и при его подъеме с возможностью обеспечения постоянного беспрепятственного сообщения данной полости с байпасом и с отводящим теплоноситель из отопительного прибора трубопроводом посредством второго выходного патрубка.

2. Многоходовой термостатический клапан для однотрубной системы отопления с отопительными приборами, подводящими и отводящими теплоноситель из отопительных приборов трубопроводами, содержащий корпус с подводящим и двумя отводящими патрубками, первый из которых соединен с отопительным прибором, а второй - с байпасом, запорный элемент, перегородку с седлом запорного элемента, разделяющую проходной канал корпуса на две полости, одна из которых выполнена с регулируемым сечением прохода теплоносителя, отличающийся тем, что корпус выполнен с расположенным в его нижней части параллельно горизонтальной оси проходного канала дополнительным каналом, при этом другая полость корпуса выполнена полнопроходной как при размещении запорного элемента на седле, так и при его подъеме с возможностью обеспечения постоянного беспрепятственного сообщения данной полости с байпасом, размещенным в корпусе, с дополнительным каналом и с отводящим теплоноситель из отопительного прибора трубопроводом посредством второго выходного патрубка».

Против выдачи данного патента, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Гражданского кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием группы полезных моделей по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В возражении указано, что все существенные признаки независимых пунктов 1 и 2 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, присущи «отопительным приборам Multilux компании HEIMEIER», сведения о которых известны из «проспекта» компании HEIMEIER (далее – [1]). По мнению лица, подавшего возражение, общедоступность «проспекта» [1] подтверждается протоколом осмотра Интернет сайта <http://web.archive.org> (далее – [2]).

Кроме того, в возражении указано, что все существенные признаки независимого пункта 1 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, известны из сведений, содержащихся в патентном документе DE 3607131 A1, опубл. 31.07.1986 (далее – [3]).

При этом, по мнению лица, подавшего возражение, в независимом пункте 1 упомянутой формулы содержатся следующие несущественные признаки:

- (клапан) для однотрубной системы отопления с отопительными приборами, подводящими и отводящими теплоноситель из отопительных приборов трубопроводами;

- первый из которых (отводящий патрубок) соединен с отопительным прибором, а второй (отводящий патрубок) - посредством байпаса с трубопроводом, отводящим теплоноситель из отопительного прибора.

В возражении подчеркнуто, что «несущественность выделенных признаков очевидна не только для сформулированных в описании полезной модели технических результатов, но и для приведенных в конце описания особенностей полезной модели № 96220... выделенные несущественные признаки не принимаются во внимание при оценке новизны, в том числе по причине того, что они характеризуют иное предложение, которое не охраняется в качестве полезной модели».

Возражение в установленном порядке было направлено в адрес патентообладателя.

На заседании коллегии 31.05.2016 от патентообладателя поступил отзыв на возражение, в котором он выразил несогласие с изложенными в нем доводами.

В отзыве указано, что источник информации [1] является рекламным проспектом и «не входит в уровень техники в отношении оспариваемой полезной модели». Относительно протокола осмотра [2] в отзыве отмечено, что он был составлен «01.07.2015, а не на дату приоритета оспариваемого патента».

Что касается технического решения по патентному документу [3], то, по мнению патентообладателя, оно не является средством того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту. Кроме того, из патентного документа [3] не известны сведения о следующих признаках независимого пункта 1 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту:

«- (клапан предназначен) для однотрубной системы отопления с отопительными приборами, подводящими и отводящими теплоноситель из отопительных приборов трубопроводами...;

- второй (отводящий патрубок) посредством байпаса (соединен) с отводящим теплоноситель из отопительного прибора трубопроводом;

- вторая полость выполнена полнопроходной с возможностью обеспечения постоянного беспрепятственного сообщения данной полости с байпасом и с отводящим теплоноситель из отопительного прибора трубопроводом посредством второго выходного патрубка». При этом данные признаки являются существенными.

В отзыве указано, что «технический результат согласно описанию патента РФ №96220 заключается в улучшении гидравлических характеристик при одновременном повышении эксплуатационной надежности... заявленный термостатический клапан позволяет обеспечить снижение гидравлического сопротивления системы отопления, что снижает энергозатраты на прокачку

теплоносителя, а в ряде случаев позволяет полностью отказаться от применения циркуляционного насоса в системе отопления. Таким образом, технический результат реализуется в системе отопления, в которой установлен клапан... Для получения технического результата работает... цепочка конструктивных элементов: вторая полнопроходная полость клапана, второй выходной патрубок, байпас (обводной участок), трубопровод, отводящий теплоноситель от отопительного прибора, который является частью трубопровода однетрубной системы отопления в зоне размещения отопительного прибора». К отзыву приложены следующие материалы:

- В.Н. Богославский, А.Н. Сканава Учебник: Отопление, «Стройиздат», Москва 1991 г., стр. 26-29, 186-189, 218-223 (далее – [4]);

- ГОСТ 52720-2007 (далее - [5]);

- Большой англо-русский политехнический словарь, «Русский язык», Москва 1991 г., Том 1, стр. 148 (далее – [6]);

- патентный документ [3] и его перевод на русский язык (далее – [7]).

На заседании коллегии 02.06.2016 от патентообладателя поступило дополнение к отзыву, в котором еще раз подчеркнуто, что из сведений, содержащихся в патентном документе [3] не известны признаки независимого пункта 1 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту: «второй выходной патрубок обеспечивает возможность постоянного беспрепятственного сообщения второй полнопроходной полости клапана с байпасом».

Кроме того, по мнению патентообладателя, при рассмотрении патентного документа [3] коллегией «на фигуре 1... произвольно выделена область, разрезающая патрубки известного клапана таким образом, чтобы специально не рассматривать запорное устройство, размещенное во втором патрубке, обеспечивающее полное перекрытие просвета указанного патрубка, как указано в строке 144 перевода» патентного документа [3]. «После этого коллегия провела сопоставительный анализ фигуры 2 из оспариваемого патента с произвольно выделенной областью фигуры 1 противопоставленного» патентного документа [3], «несмотря на то, что объем прав патентообладателя

определяется содержащейся в патенте формулой полезной модели, а вовсе не чертежом, чем нарушены требования пункта 2 статьи 1354 ГК РФ».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) было принято решение от 24.08.2016: удовлетворить возражение, поступившее 21.09.2015, патент Российской Федерации на полезную модель № 96220 признать недействительным полностью. Данное решение мотивировано тем, что техническому решению по патентному документу [3] присущи все существенные признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту. Поскольку патентный документ [3] привлекался лицом, подавшим возражение, для оценки соответствия условию патентоспособности «новизна» лишь в отношении полезной модели по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента, патентообладателю в соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС было предложено внести изменения в формулу оспариваемого патента, путем исключения из нее независимого пункта 1. Однако, патентообладатель отказался от внесения изменений в формулу оспариваемого патента.

Не согласившись с решением Роспатента от 24.08.2016 патентообладатель обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании упомянутого решения Роспатента недействительным. Решением Суда по интеллектуальным правам от 13.03.2017 по делу № СИП-650/2016 в удовлетворении заявленных требований было отказано.

На данное решение Суда по интеллектуальным правам была подана кассационная жалоба в Президиум Суда по интеллектуальным правам. По результатам рассмотрения жалобы Президиум Суда по интеллектуальным правам постановлением от 05.06.2016 по делу № СИП-650/2016 отменил решение Суда по интеллектуальным правам от 13.03.2017 по делу № СИП-650/2017. Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.08.2016 признал недействительным полностью.

Как следует из Постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам, при вынесении решения от 24.08.2016 Роспатентом допущены существенные нарушения процедуры рассмотрения возражения, а суд первой инстанции, рассмотрев спор по существу, не отменил вынесенное этим

органом при таких обстоятельствах решение. В связи с изложенным президиум Суда по интеллектуальным правам считает, что решение Роспатента от 24.08.2016 не соответствует пункту 4.1 Правил ППС и статье 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Таким образом, постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.06.2017 восстановлено положение, существовавшее до принятия Роспатентом решения по результатам рассмотрения возражения, т.к. в соответствии с положением статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права (возражение ООО «ВЕСТА Трейдинг» является нерассмотренным).

На заседании коллегии (21.07.2017) патентообладателем было представлено дополнение к отзыву, подготовленное «с учетом Постановления Президиума Суда СИП по делу СИП-650/2016», доводы которого сводятся к следующему:

- клапан по патентному документу [3] не является средством того же назначения, что и полезная модель по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента;

- клапан по патентному документу [3] не предназначен для однотрубной системы отопления, его использование в упомянутой системе может привести к поломке (разрушению) всей системы отопления, в случае «несанкционированного» закрытия дополнительной переборки (запорного вентиля);

- понятия «назначение» и «использование» не совпадают между собой по смысловому содержанию, поскольку не каждое использование объекта является использованием по назначению.

В подтверждение того, что клапан по патентному документу [3] невозможно использовать в однотрубной системе отопления, патентообладателем представлены графические материалы (далее – [8]).

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

С учетом даты подачи заявки (18.02.2010), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности группы полезных моделей по указанному патенту включает Гражданский кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее - 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).

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 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 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. При наличии в этом пункте признаков, характеризующих иное предложение, которое не охраняется в качестве полезной модели, эти признаки не

принимаются во внимание при оценке новизны как не относящиеся к полезной модели.

В соответствии с подпунктом (1.1) пункта 9.7.4.3 Регламента 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. В случае если совокупность признаков влияет на возможность получения нескольких различных технических результатов, каждый из которых может быть получен при раздельном использовании части совокупности признаков, влияющих на получение только одного из этих результатов, существенными считаются признаки этой совокупности, которые влияют на получение только одного из указанных результатов. Иные признаки этой совокупности, влияющие на получение остальных результатов, считаются несущественными в отношении первого из указанных результатов и характеризующими иную или иные полезные модели. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства. Технический результат выражается таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники его смыслового содержания. Технический результат может выражаться, в частности, в снижении (повышении) коэффициента трения; в предотвращении заклинивания; снижении вибрации; в улучшении контакта рабочего органа со средой; в уменьшении искажения формы сигнала; в снижении просачивания жидкости; повышении быстродействия компьютера.

Согласно подпункту (1) пункта 9.8 Регламента формула полезной модели предназначена для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 9.8.1.3 Регламента 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 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 датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

- для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования;

- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР, на которых не указана дата подписания в печать, а также для иных печатных изданий - дата выпуска их в свет, а при отсутствии возможности ее установления - первый день месяца или 01 января указанного в издании года, если время выпуска в свет определяется соответственно лишь месяцем или годом;

- для сведений, полученных в электронном виде - через Интернет, через он-лайн доступ, отличный от сети Интернет, и CD и DVD-ROM дисков - либо дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена и может быть документально подтверждена, либо, если эта дата отсутствует - дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

Группе полезных моделей по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия группы полезных моделей по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

В отношении полиграфической продукции, указанной в возражении как «проспект» [1], следует отметить, что она представляет собой иллюстрированную полноцветную продукцию. На ее титульной странице помещен логотип Heimeier и название «Multilux с двухточечным соединением для одно- и двухтрубных систем», на последней странице указан Адрес компании Heimeier, и «Брошюра 1.4.2 Напечатано на бумаге без хлора. 1420-18.483/05.08». Иные выходные сведения, предусмотренные стандартами для печатных изданий, отсутствуют, что не позволяет судить о дате выпуска в свет «проспекта» [1]. Кроме того, оформление и содержание данного «проспекта» позволяют его отнести к изданиям рекламного характера (см. Большой толковый словарь русского языка, «НОРИНТ», Санкт-Петербург 200 г., стр. 1026). Таким образом, «проспект» [1], является собственностью заказчика/издателя, объектом авторского права, и может приобрести статус общедоступного источника информации только в результате соответствующих действий заказчика/издателя (например, размещение его в фондах общественных библиотек, продажа третьим лицам, рекламирование и т.д.), факт осуществления которых в возражении документально не подтвержден.

В отношении протокола осмотра [2] необходимо отметить, что он подтверждает размещение сведений о «проспекте» [1] в среде Интернет, в частности, на сайте <http://web.archive.org>, лишь на дату составления данного протокола 01.07.2015. При этом в возражении не приведено документального подтверждения даты, с которой сведения о «проспекте» [1] были загружены на сайт <http://web.archive.org> и стали общедоступны.

Таким образом, материалы [1] и [2] не могут быть включены в уровень техники для оценки патентоспособности группы полезных моделей по

оспариваемому патенту (см. про цитированные выше подпункты (1) и (2) пункта 22.3 Регламента).

В соответствии с доводами возражения, патентный документ [3] привлекается для оценки соответствия условию патентоспособности «новизна» лишь в отношении полезной модели по независимому пункту 1 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту. В связи с этим, дальнейшая оценка проводится только в отношении полезной модели по пункту 1 упомянутой формулы.

Можно согласиться с патентообладателем в том, что понятия «назначение» и «использование» имеют разное смысловое содержание и их следует различать. Назначение – это основная функция чего-либо; а использовать – это употребить что-либо, для какого-либо дела (Большой толковый словарь русского языка, «НОРИНТ», САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2000 г., стр. 401, 581). То есть, какое-либо устройство можно использовать по назначению, для выполнения основной его функции, вместе с тем, его можно использовать и по другому - новому назначению.

В соответствии с процитированным выше подпунктом (1) пункта 9.8.1.3 Регламента родовое понятие формулы полезной модели, с которого начинается изложение формулы, отражает назначение полезной модели.

Независимый пункт 1 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, начинается с изложения следующего родового понятия - «многоходовой термостатический клапан».

Клапан – это устройство, в частности, для управления расхода жидкости в трубопроводах и/или отключения трубопроводов (см. Новый политехнический словарь под ред. А.Ю. Ишлинского, Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», Москва 2000 г., стр. 219, 220).

Клапан по оспариваемому патенту (см. описание: страница 3, первый абзац) предназначен для регулирования прохождения теплоносителя через отопительный прибор: «В корпусе расположены запорный элемент 11 и перегородка 12 с седлом 13 запорного элемента, разделяющая проходной канал корпуса на две полости 14 и 15, одна из которых 14 выполнена с регулируемым

сечением прохода теплоносителя... При превышении температуры воздуха помещения уровня температуры уставки толкатель термостатического элемента 2 воздействует на запорный элемент 11 в сторону перекрытия движения теплоносителя через седло 13 в полость 14, т.е. останавливая движение теплоносителя в отопительный прибор 1. При этом весь теплоноситель по байпасу 6 поступает в трубопровод 5, отводящий теплоноситель из отопительного прибора. При снижении температуры воздуха ниже температуры уставки толкатель термостатического элемента воздействует на запорный элемент 11 клапана в сторону открытия движения теплоносителя в отопительный прибор 1».

Таким образом, основной функцией и, соответственно, назначением полезной модели по независимому пункту 1 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, является регулирование прохождения через клапан потока теплоносителя и отключения трубопровода, соединенного с отопительным прибором.

Что касается признака независимого пункта 1 упомянутой формулы – «для однотрубной системы отопления», то он характеризует не назначение (основную функцию клапана), а область использования (применения) клапана.

Из патентного документа [3] известен многоходовой термостатический клапан для системы отопления с отопительными приборами. Данный клапан, предназначен для регулирования отопительных приборов в системе отопления, путем открытия или перекрытия термостатического клапана (см. перевод [7], представленный патентообладателем, страница 5, последний абзац). То есть, он позволяет регулировать расход теплоносителя через отопительный прибор или полностью перекрыть прохождение теплоносителя через него.

Следовательно, устройство по патентному документу [3] является средством того же назначения, что и полезная модель по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента. Патентный документ [3] был опубликован до даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент. В соответствии с изложенным, патентный документ [3] может быть включен в

уровень техники для целей проверки соответствия запатентованной группы полезных моделей, охарактеризованных в приведенной выше формуле, условию патентоспособности «новизна».

Кроме того, в соответствии с графическими материалами к патентному документу [3] данный клапан, так же как и клапан по оспариваемому патенту, содержит один впускной патрубок и два выпускных патрубка. Если головка термостатического клапана открыта, часть теплоносителя поступает через первый выпускной патрубок в отопительный прибор, а часть мимо него. Если головка термостатического клапана закрыта, то весь теплоноситель поступает мимо отопительного прибора, тем самым данный отопительный прибор отключается от системы отопления.

Таким образом, конструкция клапана по патентному документу [3] позволяет использовать его в той же области, что и клапан по оспариваемому патенту, т.е. в однотрубных системах отопления.

В отношении довода патентообладателя о том, что использование клапана по патентному документу [3] в однотрубной системе отопления может привести к ее поломке (разрушению), необходимо отметить следующее.

Во-первых, на графических материалах [8] представленных патентообладателем представлена работоспособная схема однотрубной системы отопления (дополнительная переборка (запорное устройство) открыта).

Во-вторых, довод о поломке однотрубной системы отопления ввиду одновременного перекрытия термостатического клапана и дополнительной переборки свидетельствует лишь о неправильном использовании оборудования системы отопления, а не о невозможности использования клапана по патентному документу [3] в упомянутой системе отопления.

В-третьих, при установке клапана по патентному документу [3] в однотрубную систему отопления (см. графические материалы [8]), полное перекрытие дополнительной переборки (термостатический клапан при этом открыт) позволяет направить поток теплоносителя полностью в радиатор, что

может быть использовано, например, для удаления воздушной пробки из радиатора.

Лицом, подавшим возражение, в качестве несущественных признаков, а также признаков, которые не относятся к полезной модели, указаны следующие признаки независимого пункта 1 процитированной выше формулы:

- (клапан) для однотрубной системы отопления с отопительными приборами, подводящими и отводящими теплоноситель из отопительных приборов трубопроводами (далее – признак I);

- первый из которых (отводящий патрубок) соединен с отопительным прибором, а второй (отводящий патрубок) - посредством байпаса с трубопроводом, отводящим теплоноситель из отопительного прибора (далее - признак II),

в связи с этим, остальные признаки указанной формулы коллегия рассматривает как существенные.

Что касается признаков I и II, то они характеризуют не сам многоходовой термостатический клапан, а систему отопления, в которой он используется.

Так признак I характеризует систему отопления, в которой установлен клапан – однотрубная система отопления, содержащая трубопроводы, подводящие и отводящие теплоноситель из отопительных приборов.

Что касается признака II, то он характеризует место установки клапана в однотрубной системе отопления и его соединение с другими элементами (отопительными приборами) системы. Здесь следует подчеркнуть, что байпас – это обвод, параллельный прямому участку трубопровода, с запорной арматурой или регулирующей трубопроводной арматурой или приборами (см. Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 г.) Байпас в техническом решении по независимому пункту 1 оспариваемого патента в соответствии с описанием (см. описание первого варианта полезной модели - «байпас 6» и фиг. 1) является элементом системы отопления, в частности

трубопроводом, по которому теплоноситель направляется в обход отопительного прибора 3.

Таким образом, можно согласиться с лицом, подавшим возражение, в том, что признаки I и II характеризуют иное предложение (систему), которое не охраняется в качестве полезной модели. В связи с этим, признаки I и II не принимаются во внимание при оценке новизны как не относящиеся к полезной модели (см. процитированный выше подпункт (2.2) пункта 9.4 Регламента).

В отношении доводов возражения о несущественности признаков I и II формулы оспариваемого патента, необходимо отметить следующее.

В описании к оспариваемому патенту указано, что технический результат, достигаемый при реализации группы полезных моделей по оспариваемому патенту, заключается в «улучшении гидравлических характеристик при одновременном повышении эксплуатационной надежности». Также в упомянутом описании отмечено:

«Термостатический клапан по обоим вариантам позволяет обеспечить:

- снижение гидравлического сопротивления системы отопления, что снижает энергозатраты на прокачку теплоносителя, а в ряде случаев позволяет полностью отказаться от применения циркуляционного насоса в системе отопления;

- упрощение и, как следствие, удешевление термостатического клапана;

- сокращение строительной длины всего узла отопительного прибора, включающего сам отопительный прибор, термостатический клапан и трубопроводы обвязки, что позволяет вписать его в любые габариты помещений;

- по второму варианту - простоту монтажа и высокую степень заводской готовности изделия, поскольку отпадает необходимость в дополнительном монтаже трубопровода байпаса и присоединительного трубопровода на строительном объекте».

Относительно результата, заключающегося в снижении гидравлического сопротивления, как в клапане, так и в системе отопления в целом, в описании к

оспариваемому патенту отмечено следующее: «данный клапан имеет низкое гидравлическое сопротивление, в связи с чем в системе отопления снижаются энергозатраты на прокачку теплоносителя, а в ряде случаев не требуется обязательное наличие в системе циркуляционного насоса. Рекомендуемые соотношения расхода теплоносителя через отопительный прибор и байпас практически неизменны и составляют соответственно 20-25 / 80-75. Указанное практически фиксированное соотношение потоков, поступающих в отопительный прибор и в байпас, обеспечивается самой геометрией клапана. При необходимости, указанное соотношение расходов может быть принято другим. Для этого необходимо изменить внутренние размеры клапана».

Таким образом, результат, заключающийся в снижении гидравлического сопротивления клапана, в соответствии с описанием к оспариваемому патенту, зависит от геометрии клапана. Следовательно, признаки I и II не находятся в причинно-следственной связи с указанным техническим результатом. Кроме того, в независимом пункте 1 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, геометрические особенности клапана вообще не раскрыты.

Относительно результата, заключающегося в «упрощении и, как следствие, удешевление термостатического клапана» следует отметить, что в описании к оспариваемому патенту не приведена причинно-следственная связь признаков I и II независимого пункта 1 формулы полезной модели упомянутого патента с упрощением клапана. Что касается результата, заключающегося в удешевлении клапана, то он не носит технического характера (см. процитированный выше подпункт (1) пункта 9.7.4.3 Регламента).

В отношении результата, заключающегося в сокращении строительной длины всего узла отопительного прибора, включающего сам отопительный прибор, термостатический клапан и трубопроводы обвязки, что позволяет вписать его в любые габариты помещений, следует отметить, что в описании к оспариваемому патенту также не приведена причинно-следственная связь

признаков I и II независимого пункта 1 формулы упомянутого патента с указанным результатом.

Результат, заключающийся в простоте монтажа и высокой степени заводской готовности изделия, в соответствии с описанием к оспариваемому патенту относится к полезной модели, охарактеризованной в независимом пункте 2 формулы. В связи этим он не учитывается при оценке существенности признаков независимого пункта 1 формулы оспариваемого патента.

На основании изложенного, признаки I и II являются несущественными (см. процитированный выше подпункт (1.1) пункта 9.7.4.3 Регламента).

При этом обобщить признаки I и II до степени, достаточной для признания их существенными, не представляется возможным, поскольку в соответствии с изложенным выше, они характеризуют иное предложение, которое не охраняется в качестве полезной модели.

Из патентного документа [3] (см. перевод [7] страница 5, последний абзац и графические материалы) известен многоходовой термостатический клапан для систем отопления с отопительными приборами. Клапан содержит корпус с подводящим и двумя отводящими патрубками, запорный элемент, перегородку с седлом запорного элемента, разделяющую проходной канал корпуса на две полости, одна из которых выполнена с регулируемым сечением прохода теплоносителя. Вторая полость выполнена полнопроходной как при размещении запорного элемента на седле, так и при его подъеме с возможностью обеспечения постоянного беспрепятственного прохождения через нее теплоносителя. Данная полость беспрепятственно соединена с байпасом. В клапане по патентному документу [3] байпас выполнен внутри самого клапана, т.е. является его конструктивным элементом.

Здесь необходимо подчеркнуть, что в байпасе, присущему клапану по патентному документу [3], действительно установлено дополнительное запорное устройство, при этом оно имеет возможность полного перекрытия или полного открытия. То есть, возможность беспрепятственного сообщения полнопроходной полости с соответствующим элементом (трубопроводом или

отопительным прибором) системы отопления известна из сведений, содержащихся в патентном документе [3].

Таким образом, из патентного документа [3] известно техническое решение, которому присущи все существенные и ряд несущественных признаков независимого пункта 1 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения.

На основании изложенного можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

Источники информации [4]-[6], представленные патентообладателем для сведения, не изменяют сделанного выше вывода.

Доводы патентообладателя о том, что при рассмотрении патентного документа [3] коллегией «на фигуре 1... произвольно выделена область, разрезающая патрубки известного клапана таким образом, чтобы специально не рассматривать запорное устройство, размещенное во втором патрубке...» и о том, что согласно пункту 2 статьи 1354 Кодекса патентный документ [3] может быть «противопоставлен» лишь в объеме формулы, не соответствуют действительности.

Так, для оценки соответствия полезной модели условию патентоспособности «новизна» уровень техники включает общедоступные сведения, содержащиеся в источнике информации (см. процитированный выше подпункт 1 пункта 22.3 Регламента). В данном случае, общедоступным источником информации является патентный документ [3], который был опубликован в объеме реферата, формулы, описания и графических материалов до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту. Следовательно, именно в этом объеме патентный документ [3] включается в уровень техники. При этом, патентный документ [3] был рассмотрен коллегией в полном объеме без «произвольного выделения области» на фигуре 1.

Что касается требований пункта 2 статьи 1354 Кодекса, то они относятся, к охране интеллектуальных прав, предоставляемой на основании патента. При этом, объем охраны действительно определяется формулой патента.

Поскольку патентный документ [3] привлекался лицом, подавшим возражение, для оценки соответствия условию патентоспособности «новизна» лишь в отношении полезной модели по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента, на заседании коллегии 21.07.2017 патентообладателю в соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС было предложено внести изменения в формулу оспариваемого патента, путем исключения из нее независимого пункта 1.

Однако, патентообладатель отказался от внесения изменений в формулу оспариваемого патента.

От патентообладателя 25.07.2017 поступило особое мнение, доводы которого сводятся к тому, что:

- повторное рассмотрение возражения проведено без учета доводов Постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.06.2017 по делу № СИП-650/2016;

- уклонение от рассмотрения доводов указанного Постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам свидетельствует о предвзятости и необъективности членов коллегии;

- текст возражения на заседании коллегии «никем не зачитан», лицо, подавшее возражение, на заседании коллегии отсутствовало;

- коллегия выдвинула собственные обоснования для аннулирования оспариваемого патента, которых нет в возражении, тем самым проявив собственную заинтересованность.

В отношении указанных доводов необходимо отметить следующее.

Рассмотрение возражения проводилось с учетом Постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.06.2017 по делу № СИП-650/2016, доводы которого подробно рассмотрены в настоящем заключении выше.

Неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленного о дате и месте проведения заседания коллегии, не может явиться препятствием к рассмотрению дела (см. пункт 4.3 Правил ППС).

Мнение патентообладателя, о том, коллегия выдвинула собственные обоснования для аннулирования оспариваемого патента, которых нет в возражении, тем самым проявив собственную заинтересованность, и о том, что коллегия была предвзята и необъективна, не соответствует действительности и не имеет фактического подтверждения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.09.2015, патент Российской Федерации на полезную модель №96220 признать недействительным полностью.