

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения

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, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 09.03.2016 от ООО «ДВТ Экотехнологии РУС» (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2371234, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2371234 на изобретение «Устройство для очистки жидкости» выдан по заявке № 2008118330/15 с приоритетом от 07.05.2008. В настоящее время патентообладателем является ЗАО «Аквафор Продакшн» (далее - патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«1. Устройство для очистки жидкости, в частности воды, содержащее коллектор, на торцах корпуса которого установлены впускной и выпускной патрубки, три стакана с фильтрующими элементами, соединенные с корпусом коллектора посредством разъемного соединения и сообщающиеся с каналом коллектора, при этом коллектор снабжен перегородкой, предотвращающей прохождение потока жидкости напрямую по каналу коллектора, отличающееся тем, что корпус коллектора выполнен в виде единой детали, при этом каждый из впускного и выпускного патрубка имеет торцевую стенку, предотвращающую прямое сообщение упомянутых

патрубков с каналом коллектора, и, по меньшей мере, одно отверстие в боковой поверхности, сообщающееся с одним из крайних стаканов.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что между внешней поверхностью каждого из упомянутых впускного и выпускного патрубков и внутренней поверхностью стенки корпуса коллектора имеется кольцевой зазор, при этом упомянутое, по меньшей мере, одно отверстие сообщается со стаканом через упомянутый кольцевой зазор.

3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что каждый из упомянутых впускного и выпускного патрубков снабжен уплотнительными элементами.

4. Устройство по п.3, отличающееся тем, что стаканы с фильтрующими элементами снабжены внешней резьбой, посредством которой они соединены с соответствующими резьбовыми гнездами корпуса коллектора.

5. Устройство по п.1, отличающееся тем, что корпус коллектора снабжен средством для навесного закрепления устройства на опоре, выполненным с ним воедино.

6. Устройство по п.5, отличающееся тем, что упомянутое средство выполнено в виде перемычек между гнездами корпуса коллектора, снабженных отверстиями.

7. Устройство по п.1, отличающееся тем, что в месте установки впускного и выпускного патрубков корпус коллектора имеет пазы, а каждый из упомянутых впускного и выпускного патрубков снабжен соответствующими выступами, причем упомянутые пазы и выступы имеют элементы, образующие замковое соединение типа «защелка».

Против выдачи данного патента в порядке, установленном пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «изобретательский уровень» и «промышленная применимость».

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- KR 200191316, опубликован 16.08.2000 (далее - [1]);
- RU 2108854, опубликован 20.04.1998 (далее - [2]);
- RU 2094092, опубликован 27.10.1997 (далее - [3]);
- RU 2136347, опубликован 20.04.1998 (далее - [4]);
- US 5002664, опубликован 26.03.1991 (далее - [5]);
- RU 2104342, опубликован 10.02.1998 (далее - [6]).

В возражении указано, что из патента [1] известно устройство для очистки воды, которое является ближайшим аналогом оспариваемому патенту. Известность всех отличительных признаков независимого пункта 2 изобретения по оспариваемому патенту от указанного ближайшего аналога, а также известность их влияния на технические результаты следует из патентов [2]-[4].

При этом в возражении отмечено, что признак «при этом каждый из выпускного и выпускного патрубка имеет торцевую стенку, предотвращающую прямое сообщение упомянутых патрубков с каналом коллектора, и, по меньшей мере, одно отверстие в боковой поверхности, сообщающееся с одним из крайних стаканов» не оказывает влияния ни на один из указанных в описании к оспариваемому патенту технических результатов, т.к. в описании к оспариваемому патенту отсутствуют сведения о причинно-следственной связи между вышеуказанным признаком и данными техническими результатами.

В отношении признаков зависимых пунктов формулы по оспариваемому патенту, в возражении указывается, что:

- решение по зависимому пункту 2 не отвечает условию патентоспособности «промышленная применимость»;
- признаки зависимого пункта 3 не имеют причинно-следственной связи с каким-либо из указанных в заявке технических результатов и известны из патентов [1] и [4];

- признаки зависимого пункта 4 не имеют причинно-следственной связи с каким-либо из указанных в заявке технических результатов и известны из патента [1];

- признаки зависимого пункта 5 не имеют причинно-следственной связи с каким-либо из указанных в заявке технических результатов и известны из патента [5];

- признаки зависимого пункта 6 заключаются в простом выборе из нескольких подходящих альтернатив и основаны на применении обычных конструкторских процедур;

- признаки зависимого пункта 7 не имеют причинно-следственной связи с каким-либо из указанных в заявке технических результатов и известны из патента [6].

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя, от которого 18.04.2016 поступил отзыв на указанное возражение, в котором выражено несогласие с доводами возражения о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень» и «промышленная применимость».

По мнению патентообладателя, устройство по патенту [1] не может считаться ближайшим аналогом устройства по оспариваемому патенту, т.к. основано на ином принципе очистки жидкости и не содержит достаточного количества идентичных признаков.

Также, в отзыве указано, что отличительные признаки независимого пункта, а также признаки зависимых пунктов 3-7 формулы по оспариваемому патенту в своей совокупности влияют на достижение одного технического результата, указанного в материалах заявки, а именно в реферате. Данный результат заключается в упрощении конструкции устройства и повышении технологичности изготовления его корпусной части при одновременном обеспечении жесткости его конструкции.

Кроме того, в отзыве отмечено, что в признаке «стенки корпуса коллектора» зависимого пункта 2 формулы оспариваемого патента использован понятный термин «стенка».

Также от патентообладателя поступил ещё один отзыв (19.07.2016) и дополнительные материалы (25.07.2016 и 05.08.2016), в которых выражено несогласие с доводами возражения о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Патентообладатель ещё раз отмечает, что, по его мнению, устройство по патенту [1] не может считаться ближайшим аналогом устройства по оспариваемому патенту, т.к. относится к промышленным устройствам очистки воды, тогда как устройство очистки жидкости по оспариваемому патенту относится к бытовым. Также, в отзыве, поступившем 19.07.2016, указано, что:

- запорные клапаны по патенту [1] не равноценны перегородке коллектора по оспариваемому патенту;

- конструкция устройства очистки воды по патенту [1] является более сложной чем по оспариваемому патенту, а упрощение конструкции устройства очистки воды по патенту [1] до конструкции по оспариваемому патенту не представляется возможным;

- устройство очистки воды по патенту [1] не содержит патрубков;

- устройство очистки воды по патенту [1] содержит несколько отдельных каналов коллекторов, тогда как в устройстве по оспариваемому патенту такой канал один.

Кроме того, в отзыве, поступившем 19.07.2016, отмечено, что признак «стенки корпуса коллектора» зависимого пункта 2 формулы оспариваемого патента понятен для специалиста и однозначно идентифицируется.

С отзывом, поступившим 19.07.2016, был представлен перевод патента [1].

Также следует отметить, что лицом, подавшим возражение, 10.08.2016 были представлены ещё один перевод патента [1] и пояснения на отзывы патентообладателя.

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

С учётом даты подачи (07.05.2008), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки охраноспособности изобретения по указанному патенту включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 за №4852 с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 №161, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 17.12.2003 за № 5334 (далее – Правила ИЗ).

Согласно пункту 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно пункту 2 статьи 1350 Кодекса изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники для изобретения включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно пункту 4 статьи 1350 Кодекса изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

Согласно пункту 3.2.4.2 Правил ИЗ в качестве аналога изобретения указывается средство того же назначения, известное из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения, и содержащее признаки,

которые совпадают с существенными признаками заявляемого изобретения, а также указываются известные заявителю причины, препятствующие получению технического результата, который обеспечивается изобретением.

Согласно пункту 3.2.4.3.(1.1) Правил ИЗ сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением 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 пункту 3.3.1.(2) Правил ИЗ формула изобретения должна быть полностью основана на описании, т.е. характеризующееся ею изобретение должно быть раскрыто в описании, а определяемый формулой изобретения объем правовой охраны должен быть подтвержден описанием.

Согласно пункту 3.3.1.(3) Формула изобретения должна выражать сущность изобретения, т. е. содержать совокупность его существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

Согласно пункту 3.3.1.(4) Правил ИЗ признаки изобретения выражаются в формуле изобретения таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания.

Согласно пункту 19.5.1.(1) Правил ИЗ изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

Согласно пункту 19.5.1.(2) Правил ИЗ проверяется, приведены ли в описании, содержащемся в заявке, и в указанных документах средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы

изобретения. При отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения. Кроме того, следует убедиться в том, что в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

Согласно пункту 19.5.3.(2) Правил ИЗ изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, в частности, в том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не установлена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Проверка соблюдения указанных условий включает:

- определение наиболее близкого аналога;
- выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков);
- выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения;
- анализ уровня техники с целью установления известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Согласно пункту 19.5.3.(3) Правил ИЗ не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности:

- на замене какой-либо части известного средства другой известной частью для достижения технического результата, в отношении которого установлено влияние именно такой замены;

- на создании средства, состоящего из известных частей, выбор которых и связь между которыми осуществлены на основании известных правил, рекомендаций и достигаемый при этом технический результат обусловлен только известными свойствами частей этого средства и связей между ними.

Согласно пункту 19.5.3.(7) Правил ИЗ подтверждения известности влияния отличительных признаков на технический результат не требуется, если в отношении этих признаков такой результат не определен заявителем или в случае, когда установлено, что указанный им технический результат не достигается.

Анализ доводов сторон, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

В возражении в качестве ближайшего аналога для изобретения по независимому пункту 1 формулы по оспариваемому патенту указано решение, известное из патента [1].

В данном патенте, согласно переводам, представленным с возражением и с отзывом патентообладателя описано устройство для очистки воды, т.е. средство того же назначения что и средство по оспариваемому патенту (см. пункт 3.2.4.2 Правил ИЗ). Устройство по патенту [1] содержит коллектор, на торцах корпуса которого выполнены впускное и выпускное отверстия, в которых установлены короткие трубы для ввода и отвода воды (фиг. 3 поз. 7, 8 патента [1]).

Согласно определению «патрубок – короткая труба для отвода газа, пара или жидкости из основного трубопровода или резервуара» (Новый политехнический словарь. А.Ю. Ишлинский. Москва. Издательство «Большая Российская энциклопедия». 2000. стр. 364). Таким образом, короткие трубы, установленные в впускном и выпускном отверстиях, являются патрубками (далее по тексту короткие трубы – патрубок).

Таким образом, некоторое расхождение в терминах, представленных в указанных выше двух переводах, не изменяет смыслового содержания признаков устройства по патенту [1], принятых при рассмотрении.

Также устройство по патенту [1] содержит, по крайней мере, три стакана с фильтрующими элементами, соединенные с корпусом коллектора посредством разъемного соединения и сообщающиеся с каналом коллектора. Коллектор снабжен перегородкой, предотвращающей прохождение потока жидкости напрямую по каналу коллектора, при этом корпус коллектора выполнен в виде единой детали.

При этом, согласно описанию к патенту [1] совокупностью существенных признаков вышеуказанного устройства, совпадающей с совокупностью существенных признаков устройства по оспариваемому патенту (п. 3.2.4.2 Правил ИЗ), достигаются следующие технические результаты:

- упрощение конструкции;
- повышение производительности устройства фильтрации;
- уменьшение стоимости;
- повышение удобства эксплуатации;
- повышение надежности вследствие уменьшения вероятности утечек;
- уменьшение габаритов устройства.

При этом целесообразно подчеркнуть, что упрощение конструкции и повышение удобства эксплуатации приводят к повышению технологичности (Новый политехнический словарь. А.Ю. Ишлинский. Москва. Издательство «Большая Российская энциклопедия». 2000. стр. 542).

Следует отметить, что технический результат, также указанный в описании к оспариваемому патенту, заключающийся в повышении жесткости конструкции, не имеет причинно-следственной связи с признаками независимого пункта формулы, а обусловлен, исходя из термина «жесткость», соответствующими геометрическими характеристиками

сечений элементов конструкции (Новый политехнический словарь. А.Ю. Ишлинский. Москва. Издательство «Большая Российская энциклопедия». 2000. стр. 163).

Устройство по независимому пункту 1 формулы по оспариваемому патенту отличается от устройства по патенту [1] тем, что каждый из патрубков (впускного и выпускного) имеет торцевую стенку, предотвращающую прямое сообщение с каналом коллектора, и, по меньшей мере, одно отверстие в боковой поверхности, сообщающееся с одним из крайних стаканов.

Однако, в описании к оспариваемому патенту, отзывах и дополнительных материалах отсутствуют обоснования наличия какой-либо причинно-следственной связи между вышеуказанными отличительными признаками и техническими результатами, указанными в описании к оспариваемому патенту. При этом следует отметить, что в решении по оспариваемому патенту впускной и выпускной патрубки имеют одинаковую конструкцию. Однако, из уровня техники известна конструкция патрубка, совпадающая с конструкцией патрубка по оспариваемому патенту (см. патент [3]). Также необходимо отметить, что известная конструкция устройства по патенту [1] позволяет использовать патрубок в качестве как впускного так и выпускного.

Таким образом, из уровня техники известны вышеуказанные отличительные признаки без подтверждения известности влияния на достигаемый технический результат (см. пункт 19.5.3.(7) Правил ИЗ).

Следует также согласиться с доводами возражения об отсутствии в описании к оспариваемому патенту данных о какой-либо причинно-следственной связи между признаками зависимых пунктов 3-7 формулы и указанными в описании к оспариваемому патенту техническими результатами, а также об их известности из уровня техники.

Так, признаки зависимых пунктов 3, 4 формулы по оспариваемому патенту известны из патента [1].

Признаки зависимого пункта 5 формулы по оспариваемому патенту известны из патента [5].

Признаки зависимого пункта 6 формулы по оспариваемому патенту известны из патента [5] и заключаются в выборе расположения известного средства на основе известных правил при конструировании.

Признаки зависимого пункта 7 формулы по оспариваемому патенту известны из патента [6].

В свою очередь, следует согласиться с доводами патентообладателя, приведенными в отзывах, поступивших 18.04.2016 и 19.07.2016, подтверждающими соответствие изобретения по зависимому пункту 2 формулы по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость» ввиду того, что признак «стенка корпуса коллектора» явно идентифицируется на чертежах к оспариваемому патенту и является очевидным для специалиста в данной области техники, а также, как и указано в описании к оспариваемому патенту, в совокупности с признаками «между внешней поверхностью каждого из упомянутых впускного и выпускного патрубков и внутренней поверхностью стенки корпуса коллектора» образуют кольцевой зазор. Однако, известность вышеуказанных признаков следует из патента [3]. Также следует отметить, что в описании к оспариваемому патенту отсутствуют сведения о какой-либо причинно-следственной связи между указанными признаками и техническими результатами, указанными в описании к оспариваемому патенту.

Таким образом, возражение содержит доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень».

От патентообладателя 11.08.2016 поступило особое мнение, в котором отмечено, что коллегия 10.08.2016 была проведена с нарушением

требований пунктов 2.5, 4.3 и 6.3 Правил ППС. Представленный 10.08.2016 лицом, подавшим возражение, перевод источника информации, указанного в возражении, был приобщен коллегией к делу заявки и проанализирован на закрытом совещании членов коллегии, однако он содержал лишь редакционные уточнения. В этой связи отсутствовала необходимость переноса даты заседания для анализа патентообладателем нового перевода. Вывод о возможности удовлетворения возражения был сделан коллегией на основе ранее приведенного в возражении перевода, о чем представители патентообладателя были информированы председательствующим. Что касается доводов о составе коллегии, то необходимо отметить следующее. Представителем патентообладателя на коллегии 10.08.2016 до начала рассмотрения дела по существу было подано ходатайство об отводе одного из членов коллегии. Данное ходатайство было рассмотрено и оставлено без удовлетворения (см. пункт 4.2 Правил ППС). Также следует отметить, что заседание коллегии 10.08.2016 было проведено в ином составе согласно пункту 6.3 Правил ППС по отношению с составом коллегии, состоявшимся 28.04.2016. Что касается доводов технического характера, то они были проанализированы выше.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.03.2016, патент Российской Федерации на изобретение № 2371234 признать недействительным полностью.