

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. №231-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» (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 «Вортэкс» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 19.06.2019, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №165691, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №165691 на полезную модель «Центробежный сепарационный элемент» выдан по заявке №2015147231/05 с приоритетом от 03.11.2015 на имя Рязановского А.Д. (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Центробежный сепарационный элемент, включающий корпус в виде обечайки с осевым завихрителем потока, размещенным в нижней части обечайки, и защитного козырька в верхней части обечайки, на внутренней стороне обечайки между защитным козырьком и завихрителем потока расположены щелевые сквозные отверстия, отличающийся тем, что щелевые сквозные отверстия соединены нижними частями по потоку воды с дренажными трубами, расположенными снаружи обечайки.

2. Центробежный сепарационный элемент по п. 1, отличающийся тем, что щелевые сквозные отверстия и дренажные трубы в количестве двух расположены диаметрально противоположно, а сами дренажные трубы образованы двумя

пластинами, примыкающими боковыми сторонами друг к другу и к внешней поверхности обечайки.

3. Центробежный сепарационный элемент по п. 1, отличающийся тем, что защитный козырек дополнен стаканом с цилиндрической частью, соосной с обечайкой, причем диаметр цилиндрической части стакана меньше диаметра обечайки.

4. Центробежный сепарационный элемент по п. 1, отличающийся тем, что дополнительно содержит защитный диск, расположенный по центру выше верхней части вертикальных каналов.

5. Центробежный сепарационный элемент по п. 1, отличающийся тем, что нижние торцевые концы дренажных труб расположены ниже осевого завихрителя и содержат уголковые экраны».

Против выдачи данного патента, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В возражении отмечено, что все признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из уровня техники.

В подтверждение доводов о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» были приложены документы, по мнению лица, подавшего возражение, содержащие сведения о технических средствах, ставших известными в результате их использования:

- Договор поставки №Ф-91-15 от 20.03.2015г. между ООО «Вортэкс» и ООО «ТОМ-УПИ» в отношении установки для очистки воздуха «МВГ «Вортэкс-1/1/1» (далее – [1]);

- Счет-фактура №00000039 от 12.05.2015 г. (далее – [2]);

- Товарная накладная №30 от 12.05.2015 г. (далее - [3]);

- Паспорт МультиВихревой Гидрофильтр «МВГ «Вортэкс-1/1/1_П» к договору поставки №Ф-91-15 от 20.03.2015 г. (далее – [4]);

- Протокол №1 результатов измерений от 17.07.2015г. по заказу ООО «ТОМ-УПИ» (далее – [5]);

- Договора на поставку продукции №Ф-87-15 от 23.03.2015г. между ООО «Вортэкс» и ЗАО «Золото Северного Урала» в отношении установки очистки воздуха на основании «МВГ Вортэкс» (далее - [6]);

- Счета-фактуры №0000079, №0000080 от 23.09.2015г. к договору №Ф-87-15 от 23.03.2015 г. (далее – [7]);

- Товарные накладные №51, №52 от 23.09.2015г. к договору к договору №Ф-87-15 от 23.03.2015 г. (далее - [8]);

- Копия актов принятия работ по установке очистки воздуха на основании «МВГ Вортэкс» от 16.10.2015г. к договору №Ф-87-15 от 23.03.2015г. (далее - [9]);

- Паспорт «Установка очистки воздуха на базе МВГ Вортэкс-2/3/2» к договору на поставку продукции №Ф-87-15 от 23.03.2015 г. (далее – [10]);

- Паспорт «Установка очистки воздуха на базе МВГ Вортэкс-3/4/2» к договору на поставку продукции №Ф-87-15 от 23.03.2015 г. (далее – [11]);

- Типовая инструкция по эксплуатации «Установка очистки воздуха на базе МВГ Вортэкс» 2015 год (далее – [12]);

- Скриншоты чертежа «УПИ_0000_Установка_газоочистная.dwg» (далее - [13]);

- Скриншот чертежа «зонт 2х2 для паспорта.dwg» (далее – [14]);

- Материальный носитель (оптический диск) с файлами чертежей [13], [14] (далее - [15]).

Также, по мнению лица, подавшего возражение, признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из сведений, содержащихся в патентном документе SU 827123, опубл. 07.05.1981 г. (далее - [16]).

Кроме того, с возражением также представлена копия трудового договора Рязановского А.Д. вместе с приказом и заявлением об увольнении (далее - [17]).

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

Патентообладателем 09.09.2019 был представлен отзыв на возражение, в котором отмечено, что скриншоты чертежей [13], [14] не относятся к конкретным

изделиям вводимым в гражданский оборот, а дата их создания может быть легко изменена. Кроме того, ни одному из технических решений, представленных в паспортах [4], [10]-[11], а также в типовой инструкции [12] не присущи все существенные признаки технического решения по оспариваемому патенту.

В отношении патентного документа [16] в отзыве отмечено, что признаки независимого пункта 1: «на внутренней стороне обечайки между защитным козырьком и завихрителем потока расположены щелевые сквозные отверстия... щелевые сквозные отверстия соединены нижними частями по потоку воды с дренажными трубами, расположенными снаружи обечайки» не присущи техническому решению по указанному патентному документу.

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

С учетом даты подачи заявки (03.11.2015), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по оспариваемому 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).

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 в отношении полезной модели включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире 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.

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 отдельном 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.

Согласно подпункту (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.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 22.3 Регламента датой,

определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

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

- для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования на территории Российской Федерации, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

Полезной модели 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 полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

В качестве подтверждения введения в гражданский оборот технических средств МВГ Вортэкс-1/1/1, МВГ Вортэкс-2/3/2, МВГ Вортэкс-3/4/2 представлены документы, касающиеся продажи мультивихревых гидрофильтров производителя ООО «Вортэкс», включающие договора поставки, счета-фактуры, товарные накладные, паспорта технического средства.

Договор поставки [1] от 20.03.2015 г., счет-фактура [2] и товарная накладная [3] в совокупности позволяют сделать вывод о факте продажи мультивихревого гидрофильтра МВГ Вортэкс-1/1/1 до даты приоритета 03.11.2015 полезной модели по оспариваемому патенту. В качестве документа, содержащего сведения о конструкции мультивихревого гидрофильтра МВГ Вортэкс-1/1/1, представлен паспорт [4]. Однако, паспорт [4] содержит иное указание модели, а именно МВГ Вортэкс-1/1/1_П, кроме того, паспорт [4] не содержит ни заводского номера, ни даты выпуска мультивихревого гидрофильтра.

Для подтверждения исполнения договора [6] от 23.03.2015 г., заключенного на поставку мультивихревых гидрофильтров МВГ Вортэкс-2/3/2 и МВГ Вортэкс-3/4/2, представлены счета-фактуры [7] и товарные накладные [8] от 23.09.2015 г., каждая из которых, в качестве основания, содержит указание договора поставки [6]. Кроме того, в акте принятия работ по установке очистки воздуха [9] заказчик отмечает о соответствии поставленной продукции договору [6], что в свою

очередь подтверждает передачу и прием технических средств указанных в договоре поставки [6]. Вместе с передачей мультивихревых гидрофильтров МВГ Вортэкс-2/3/2 и МВГ Вортэкс-3/4/2 были переданы паспорта [10]-[11], в которых указаны заводские номера №080 и №079, соответственно, а также дата их выпуска 10.08.2015. Таким образом, документы [6]-[11] подтверждают факт поставки от ООО «Вортэкс» изделий МВГ Вортэкс-2/3/2 и МВГ Вортэкс-3/4/2 для ЗАО «Золото Северного Урала» 23.09.2015, т.е. до даты приоритета 03.11.2015 полезной модели по оспариваемому патенту.

Сведения о конструктивных особенностях МВГ Вортэкс-2/3/2 и МВГ Вортэкс-3/4/2 раскрыты в паспортах [10] и [11], а также в типовой инструкции [12]. Каждое из упомянутых технических решений, в своем составе содержит центробежный сепарационный элемент, однако, конструктивные особенности упомянутого элемента в материалах [10]-[12] не представлены.

Вместе с тем, согласно доводам возражения конструкция центробежного сепарационного элемента подробно представлена на чертежах в файлах на материальном носителе [15], скриншоты чертежей которых содержатся в возражении [13] и [14]. Однако, данные чертежи не корреспондируются с документами [1]-[4], [6]-[12], а также не содержат указание на то, что они относятся к МВГ Вортэкс-1/1/1, МВГ Вортэкс-2/3/2 и МВГ Вортэкс-3/4/2. Иных доказательств того, что чертежи [13] и [14] стали общедоступны до даты приоритета 03.11.2015 полезной модели по оспариваемому патенту не представлено. Таким образом, чертежи [13] и [14] не могут быть приняты во внимание.

Что касается протокола результатов измерений [5], то он относится к «мультивихревой газоочистной установке «Вартекс», при этом ее модель не указана. Вместе с тем протокол [5] не содержит сведений о конструкции указанного в нем изделия, а также даты, с которой данный документ стал общедоступен.

В результате вышесказанного, можно констатировать, что в документах [1]-[15] конструкция центробежного сепарационного элемента, входящего в состав мультивихревых гидрофильтров МВГ Вортэкс-1/1/1, МВГ Вортэкс-2/3/2 и МВГ

Вортэкс-3/4/2, не раскрывается, т.е. не раскрывается конструкция средства того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту.

Таким образом, можно констатировать, что в возражении не приведены сведения о техническом средстве, ставшем известным в результате его использования, которому присущи все признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

В отношении патентного документа [16] необходимо отметить следующее.

Из патентного документа [16] (см. описание, формулу и графические материалы) известен центробежный сепаратор. Таким образом, техническое решение по патентному документу [16] относится к средствам того же назначения, что и техническое решение по оспариваемому патенту.

Центробежный сепарационный элемент [16] (см. графические материалы) включает корпус в виде обечайки с осевым завихрителем потока, размещенным в нижней части обечайки, и защитного козырька в верхней части обечайки.

Отличие технического решения по независимому пункту 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту от технического решения по патентному документу [16] заключается в том, что:

- на внутренней стороне обечайки между защитным козырьком и завихрителем потока расположены щелевые сквозные отверстия;
- щелевые сквозные отверстия соединены нижними частями по потоку воды с дренажными трубами, расположенными снаружи обечайки.

При этом доводов о несущественности каких-либо признаков независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту лицом, подавшим возражение, ни в возражении, ни на заседании коллегии не было заявлено.

Таким образом, можно констатировать, что не все признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из патентного документа [16].

Документы [17], представленные с возражением для подтверждения, что Рязановский А.Д. (патентообладатель) работал в компании ООО «Вортэкс» не меняют сделанного выше вывода.

На основании изложенного, можно констатировать, что возражение не

содержит доводов, позволяющих признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.06.2019, патент Российской Федерации №165691 на полезную модель оставить в силе.