

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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «Компания «Экомаш-КН» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в палату по патентным спорам 23.03.2012, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №113305, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №113305 на группу полезных моделей «Каталитический блок нейтрализатора системы выпуска отработавших газов двигателя внутреннего сгорания» выдан по заявке №2011135888/06 с приоритетом от 29.08.2011 на имя Добродомова Д.А. (далее - патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Каталитический блок нейтрализатора системы выпуска отработавших газов двигателя внутреннего сгорания, выполненный в виде керамического блока с ячеистой структурой, поверхности ячеек которого снабжены каталитическим покрытием, содержащим драгоценные металлы, в качестве которых использованы палладий и родий, отличающийся тем, что количественное массовое соотношение палладий/родий составляет 9,0-10,0, при удельном содержании общего количества драгоценных металлов в объеме керамического блока в пределах 0,7-1,77 г/дм³, причем плотность ячеек в

керамическом блоке составляет 60-95 ячеек на квадратный сантиметр поперечного сечения керамического блока.

2. Каталитический блок нейтрализатора системы выпуска отработавших газов двигателя внутреннего сгорания, отличающийся тем, что величина отношения толщины стенки ячейки к ее гидравлическому диаметру равна 0,08-0,23».

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием группы полезных моделей по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

По мнению лица, подавшего возражение, совокупности существенных признаков, включенных в независимые пункты 1 и 2 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения, были известны до даты приоритета из заявки на изобретение US 2011041486, опубликованной 24.02.2011 (далее - [1]).

При этом в возражении отмечено, что признак «величина отношения толщины стенки ячейки к ее гидравлическому диаметру равна 0,08-0,23», характеризующий полезную модель по независимому пункту 2 формулы оспариваемого патента, не является существенным.

В подтверждение данного мнения в возражении приведены доводы технического характера и приложены следующие материалы:

- «Каталитические нейтрализаторы транспортных двигателей», М., Машиностроение, 1979, (далее – [2]);

- Дмитриенко В.П. и др. «Пути снижения расхода топлива и токсичности автомобильных двигателей» Учебное пособие, М., Министерство высшего и среднего специального образования СССР, 1981 (далее - [3]);

Патентообладатель, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, на заседании коллегии палаты по патентным спорам

от 30.05.2012 представил отзыв, скорректированную формулу, дополнение к отзыву №1, а также следующие материалы:

- распечатка инженерного справочника из интернета (далее - [4]);
- распечатка из интернета – «Расчет потерь напора в водопроводных трубах, ...» (далее - [5]);
- результаты испытаний каталитических блоков (далее - [6]);
- технический отчет ГНЦ РФ ФГУУП «НАМИ» х/д №172/312-07 (далее - [7]);
- ГОСТ 12.3.018-79 «Системы вентиляционные» (далее - [8]);
- перевод релевантных частей заявки [1] (далее - [9]).

По мнению патентообладателя, признаки полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующие массовое соотношение палладия к родию, содержание общего количества драгоценных металлов и плотность ячеек по 1-му пункту формулы, а также признаки, характеризующие оптимальную величину толщины стенки к ее гидравлическому диаметру по 2-му пункту формулы являются существенными для достижения технических результатов, «закключающихся в снижении токсичности выхлопных газов, повышении ресурса эффективной работы нейтрализатора при его небольшом гидросопротивлении и невысокой себестоимости». При этом отмечено, что «в заявке [1] не показана известность «одновременного сочетания, конструктивных характеристик нейтрализатора по оспариваемому патенту».

В дополнении к отзыву в таблице представлен сравнительный анализ признаков технического решения известного из заявки [1] и полезной модели по оспариваемому патенту, на основании которого патентообладатель делает вывод о том, что в заявке [1] не описано устройство, содержащее совокупность («одновременную встречаемость») существенных признаков полезной модели по оспариваемому патенту.

В дополнении к отзыву №2, поступившему в палату по патентным спорам 05.07.2012, приведены доводы в подтверждение мнения

патентообладателя, о том, что признак «количественное массовое соотношение палладий/родий составляет 9,0-10,0», включенный в 1-ый пункт формулы полезной модели по оспариваемому патенту, отсутствует в описании и формуле изобретения, известного из заявки [1].

На заседании коллегии палаты по патентным спорам от 09.07.2012 патентообладатель представил дополнение №3 к отзыву в котором обращает внимание на то, что в формуле полезной модели по оспариваемому патенту представлена группа технических решений (нейтрализаторы с ячеистой структурой), имеющих одинаковое назначение и обеспечивающих получение одного и того же технического результата.

При этом патентообладатель отмечает, что представленная им в отзыве от 30.05.2012 измененная формула соответствует действующему патентному законодательству, поскольку не содержит признаков, изменяющих сущность полезной модели по оспариваемому патенту.

На указанном заседании коллегии лицо, подавшее возражение, представил дополнение к возражению, в котором привел анализ примеров реализации изобретения по заявке [1], для подтверждения довода возражения об известности из указанной заявки средства, которому присущи все существенные признаки полезной модели по оспариваемому патенту, в том числе и количественные признаки, характеризующие массовое соотношение палладий/родий и плотность ячеек в керамическом блоке нейтрализатора по 1-му пункту формулы. Кроме того, в дополнении к возражению повторно приведены доводы технического характера, свидетельствующие, по мнению лица, подавшего возражение, о несущественности признака «величина отношения толщины стенки ячейки к ее гидравлическому диаметру равна 0,08-0,23».

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

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент,

правовая база для оценки патентоспособности группы полезных моделей по указанному 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 ПМ) и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1351 Кодекса полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

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 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. 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 ПМ 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.

В соответствии с подпунктом (4) пункта 9.8 формула полезной модели должна быть ясной. Признаки полезной модели должны быть выражены в формуле полезной модели таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 9.8.1.3. пункт формулы включает признаки полезной модели, в том числе родовое понятие, отражающего назначение.

В соответствии с пунктом 9.8.1.4 независимый пункт формулы полезной модели характеризует полезную модель совокупностью ее признаков, определяющей объем испрашиваемой правовой охраны и, излагается в виде логического определения объекта полезной модели. Независимый пункт формулы должен относиться только к одной полезной модели.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 20.6. Регламента ПМ дополнительные материалы признаются изменяющими сущность заявленной полезной модели, если они содержат подлежащие включению в формулу признаки, не раскрытые на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи. Признаки считаются подлежащими включению в формулу полезной модели не только в том случае, когда они содержатся в представленной заявителем уточненной формуле, но и когда заявитель лишь указывает на необходимость включения в формулу полезной модели таких признаков.

Если на дату подачи заявки признак полезной модели был выражен в документах заявки общим понятием без раскрытия частных форм его выполнения, то представление такой формы выполнения в дополнительных материалах с отнесением ее к признаку, подлежащему включению в формулу полезной модели, является основанием для признания дополнительных материалов изменяющими сущность заявленной полезной модели.

Признаки, упомянутые на дату подачи заявки в описании полезной модели лишь в отношении уровня техники, в том числе и ближайшего аналога полезной модели, не относятся к признакам заявленной полезной модели, содержащимся на указанную дату в документах заявки.

Группе полезных моделей по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащейся в приведенной выше формуле. Данная формула представлена в виде двух независимых пунктов.

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

В возражении в качестве источника информации, из которого известны керамические блоки по оспариваемому патенту, приведены описание, формула и чертежи к заявке [1].

Из описания к заявке [1] известно каталитическое устройство для очистки отработавших газов двигателя внутреннего сгорания, имеющее то же назначение, что и каталитические блоки нейтрализатора по 1-ому и 2-му пунктам формулы оспариваемого патента (раздел 0211 описания к патентному документу [1]).

Известное из заявки [1] каталитическое устройство выполнено в виде керамического блока с сотовой (ячеистой) структурой проточного типа, имеющего плотность сот 10-1500 сот/ квадратный дюйм (в пересчете на квадратные сантиметры 1,55 – 232,5 сот/квадратный сантиметр). При этом, поверхность сот снабжена каталитическим покрытием, содержащим драгоценные металлы: палладий в количестве от 0,01 до 10 г/л и родий в количестве от 0,01 до 2 г/л. Соответственно, произведя простые математические вычисления, можно получить суммарное количество палладия и родия в каталитическом покрытии, которое составляет от 0,02 до 12 г/л (г/дм^3), а количественное массовое соотношение палладий/родий находится в пределах от 0,005 (0,01/2,0) до 1000 (10,0/0,01) (см. также таблицу примеров конкретного выполнения изобретения по заявке [1]).

Здесь необходимо подчеркнуть, что в независимом пункте 1 формулы оспариваемого патента диапазон плотности ячеек (сот) в керамическом блоке ($60-95 \text{ ячеек/см}^2$) и диапазоны количественного массового соотношения палладий/родий (9,0-10,0) и общего количества драгоценных металлов ($0,7-1,77 \text{ г/дм}^3$) находятся внутри известных из заявки [1] диапазонов, (т.е. подпадают под известные пределы).

При этом следует отметить, что доводы лица, подавшего возражение, касающиеся несущественности признака: «величина отношения толщины стенки ячейки к ее гидравлическому диаметру равна 0,08-0,23»,

характеризующего блок нейтрализатора по второму независимому пункту формулы полезной модели по оспариваемому патенту, следует признать правомерными, поскольку указанный признак не находится в причинно-следственной связи с техническими результатами, приведенными в описании к оспариваемому патенту.

Так, технические результаты, как следует из описания к оспариваемому патенту, заключаются «в снижении токсичности выхлопных газов двигателя внутреннего сгорания, повышении ресурса эффективности работы нейтрализатора при его небольшом гидросопротивлении». При этом в отношении признака, характеризующего второй вариант устройства по оспариваемому патенту в описании к данному патенту отмечено, что «величина отношения толщины стенки ячейки к ее гидравлическому диаметру равна 0,08-0,23» обеспечивает незначительное гидросопротивление и необходимую каталитическую поверхность (см. стр. 2 описания к оспариваемому патенту). Сведений о влиянии данного признака на указанные выше технические результаты в описании не приведено, т.е. данный признак не является существенным с точки зрения «снижения токсичности выхлопных газов двигателя внутреннего сгорания, повышения ресурса эффективности работы нейтрализатора».

Вместе с тем, из справочно-технической литературы известно, что гидросопротивление потока определяется гидравлическим диаметром – мерой эффективности русла (проходного канала) в пропускании потока (жидкости, газа), который вычисляется как отношение учетверенной площади поперечного сечения к смоченному периметру поперечного сечения. Чем меньше гидравлический диаметр, тем большее сопротивление потоку оказывает русло (при одинаковой площади поперечного сечения потока)» (см. например Горная энциклопедия. – Москва, Советская энциклопедия. Под ред. Е.А. Козловского, 1984-1991).

Следовательно, гидросопротивление потока определяется гидравлическим диаметром русла (ячейки) по которой он проходит и не зависит от величины толщины стенки (русла, ячейки).

Правомерность данного вывода подтверждается также и ГОСТом [8], приложенным патентообладателем к отзыву, в котором для измерения давления и скоростей движения воздуха в воздуховодах рассчитывают гидравлический диаметр потока, но ни в одном из измерений не учитывается толщина стенки воздуховода.

Относительно использования термина «необходимая» в отношении каталитической поверхности, следует отметить, что на стадии расчета и проектирования всегда задаются требуемые (необходимые) параметры, которым должно отвечать готовое устройство. Следовательно, любое каталитическое устройство с сотовой (ячеистой) структурой, в том числе и известное из заявки [1], характеризуется «необходимой каталитической поверхностью», которая обеспечивает пропускание заданного объема выхлопных газов и зависит от габаритов устройства, а требуемая величина гидросопротивления также задается.

Таким образом, из сведений, приведенных в заявке [1] известно средство, которому присущи все существенные признаки каталитических блоков по пункту 1 и пункту 2 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Измененная формула, представленная патентообладателем в отзыве на заседании коллегии от 30.05.2012, скорректирована путем включения признака из 2-го независимого пункта: «величина отношения толщины стенки ячейки к ее гидравлическому диаметру равна 0,08-0,23» в независимый 1-ый пункт.

Данная формула не может быть принята к анализу, поскольку указанный признак характеризует вариант устройства по 2-му пункту формулы и не был присущ устройству по 1-му варианту формулы оспариваемого патента.

Кроме того, указанный признак, как отмечалось выше в настоящем заключении, не является существенным.

Исходя из вышеизложенного можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать группу полезных моделей по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

В отношении доводов патентообладателя, приведенных в «особом мнении», поступившем 12.07.2012, и касающихся того, что интервал значений, характеризующий количественное массовое соотношение родия к палладию в известном из заявки [1] устройстве, «неоправданно широкий (0,005-1000)», в то время как в независимом пункте 1 формулы по оспариваемому патенту указанный интервал «очень узкий (9,0-10,0)», что связано, по мнению патентообладателя, «с особой областью использования назначения», т.е. упомянутый интервал значений подобран с учетом характеристик двигателя УМЗ-4216 (устанавливается на отечественных автомобилях ГАЗель) для обеспечения нормы токсичности Евро-4», целесообразно отметить следующее.

Как указывалось ранее в настоящем заключении, диапазон количественного массового соотношения родий/палладий находится внутри известного из заявки [1] диапазона. Что касается «особой области использования», то такая особенность группы полезных моделей по оспариваемому патенту не была отражена ни в формуле, ни в описании к заявке на дату ее подачи.

В отношении скорректированной формулы, представленной в указанном «особом мнении», следует подчеркнуть, что заявитель уже воспользовался своим процессуальным правом корректировки формулы.

Кроме того, представленная формула, содержит признак «...двигателя внутреннего сгорания УМЗ-4216» не раскрытый на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, что изменяет сущность полезной модели по оспариваемому патенту (см. подпункт (3) пункта 20.6. Регламента ПМ).

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.03.2012, патент Российской Федерации на полезную модель №113305 признать недействительным полностью.