

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 17.09.2014 возражение Общества с ограниченной ответственностью "Научно-Производственное Объединение Верхнерусские Коммунальные Системы" (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 96415, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 96415 на полезную модель «Котельная установка наружного применения» по заявке № 2010111561/22 с приоритетом от 25.03.2010 выдан на имя Скогорева Олега Ивановича, Павленко Анны Олеговны и Павленко Александра Сергеевича (далее – патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

«Котельная установка наружного применения, содержащая теплоизолированный жаротрубный котел с патрубком для удаления продуктов сгорания, патрубками для прямой и обратной линии воды, камерой сгорания, в которую введена горелка, помещенный в теплоизолированный кожух, имеющий проемы для забора наружного воздуха, отличающаяся тем, что котел внутри теплоизолированного кожуха имеет участки, свободные от теплоизоляции.»

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

В подтверждение данного мнения к возражению приложены копии следующих материалов:

- патент Российской Федерации на изобретение № 2349844, опубл. 20.03.2009 (далее – [1]);
- патент Российской Федерации на изобретение № 2333430, опубл. 10.09.2008 (далее – [2]);
- патент Российской Федерации на изобретение № 2333429, опубл. 10.09.2008 (далее – [3]).

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого до даты заседания коллегии поступил (02.06.2015) отзыв на данное возражение.

В отзыве патентообладатель выражается несогласие с доводами возражения и отмечается, что формулы патентов [1] – [3] не содержат всех существенных признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Кроме того, в отзыве выражает мнение о том, что подача рассматриваемого возражения «... является злоупотреблением правом ...». Указанное, по мнению патентообладателя, следует из того, что лицом, подавшим возражение, ранее подавалось иное возражение, а также осуществлялась подача ходатайств и устных заявлений в процессе судебного заседания по делу № А53-21641/2013. В подтверждение сказанного к отзыву на возражение приложены следующие материалы:

- копия решения Роспатента от 13.01.2011 (далее – [4]);

- копия определения Арбитражного суда Ростовской области от 27.02.2015 по делу № А53-21641/2013 (далее – [5]);
- компакт диск в коробке DVD-RW Verbatim® (далее – [6]).

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

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент (25.03.2010), правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс и Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 № 326, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 (далее – Регламент ПМ).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1354 Кодекса охрана интеллектуальных прав на полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой полезной модели. Для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1351 Кодекса полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об их применении в Российской Федерации, если

такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели.

В соответствии с подпунктом 2.2 пункта 9.4 Регламента 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. Уровень техники включает ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, а также сведения об их применении в Российской Федерации.

Согласно подпункту 1 пункта 22.3 Регламента ПМ 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 ПМ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования.

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

Анализ доводов возражения и отзыва патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Патенты [1] – [3], будучи опубликованными до даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, могут быть включены в

уровень техники для оценки патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту.

В патенте [1] охарактеризована котельная установка наружного применения, т.е. средство того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту.

Как это следует из формулы, описания и графических материалов к патенту [1], известная установка, также как и установка по оспариваемому патенту, содержит теплоизолированный жаротрубный котел (обозначено поз.2), помещенный в теплоизолированный кожух (поз.11).

Упомянутый котел (поз.2) в известном техническом решении также снабжен патрубком (поз.10) для удаления продуктов сгорания, патрубками для прямой (поз.4) и обратной (поз.3) линии воды, а также камерой сгорания (поз.5), в которую введена горелка (поз.7).

При этом теплоизолированный кожух (поз.11) в техническом решении по патенту [1], также как и в решении по оспариваемому патенту, имеет проемы (поз.13) для забора наружного воздуха.

Таким образом, котельной установке по патенту [1] присущи все признаки ограничительной части формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Следует отметить, что котельной установке по патенту [1] присущи также и признаки отличительной части упомянутой формулы. Так, согласно сведениям, содержащимся в материалах патента [1], котел известной установки снабжен теплоотдающими ребрами (поз.9) для подогрева воздуха, которые предназначены для интенсификации теплосъема с крышки (поз.8) котла. Указанное однозначным образом свидетельствует для специалиста о том, что участки котла, оборудованные данными ребрами, свободны от теплоизоляции. При этом на графических материалах к патенту [1] визуализируется размещение этих свободных от теплоизоляции ребер (поз.9) котла внутри теплоизолированного кожуха (поз.11).

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что техническому решению по патенту [1] присущи все признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения.

Таким образом, возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1351 Кодекса и подпункт 2.2 пункта 9.4 Регламента ПМ).

Ввиду сделанного вывода содержание источников информации [2] и [3] не оценивалось.

Дополнительно на доводы отзыва патентообладателя следует ответить, что лицо, подавшее возражение, не ограничено в праве подачи возражений, в том числе и против выдачи оспариваемого патента, что предусмотрено пунктом 2 статьи 1398 Кодекса. При этом к рассмотрению данного возражения не имеет отношения делопроизводство по каким-либо иным возражениям или судебным искам, в том числе и подтверждаемое материалами [4] – [6].

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.09.2014, патент Российской Федерации на полезную модель № 96415 признать недействительным полностью.