

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Павленко А.С. (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 08.12.2014, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение №2174654, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №2174654 на изобретение «Отопительная система с принудительной циркуляцией теплоносителя» выдан по заявке №2000103322/06 с приоритетом от 09.02.2000 на имя Сердюкова А.А. и Сердюкова А.М. (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«Отопительная система с принудительной циркуляцией теплоносителя, содержащая котел, подающую и обратную линии системы отопления, циркуляционный насос, отличающаяся тем, что она дополнительно снабжена автоматическим термостатическим трехходовым краном, состоящим из цилиндрического корпуса с тремя патрубками, а внутри корпуса установлен термостат с помощью втулки, съемной крышки и прокладки, причем два патрубка установлены в цилиндрических частях корпуса на разных высотах, а третий - перепускной - в донной части корпуса и соединен с обратной линией системы отопления, при этом патрубок, установленный в нижней части цилиндрического корпуса, соединен с патрубком, установленным в верхней

части, и с подающей и обратной линиями системы отопления посредством термостата».

Против выдачи данного патента было подано возражение в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса.

В возражении указано, что изобретение по оспариваемому патенту не соответствует условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

В возражении упомянуты следующие патентные документы:

- SU 1406428, A1, 30.06.1988 (далее – [1]);
- SU 1733854, A2, 15.05.1992 (далее – [2]);
- SU 1246063, A1, 23.07.1986 (далее – [3]);
- FR 2537250, A1, 23.07.1986 (далее – [4]).

При этом, по мнению лица, подавшего возражение, «объектом патентной защиты» по оспариваемому патенту «должен быть трехходовой кран, в том случае, если он отвечает условиям патентоспособности».

Лицо, подавшее возражение, также указывает, что по его ходатайству по заявке на изобретение на оспариваемый патент был проведен коммерческий информационный поиск.

По результатам проведенного данного поиска был составлен отчет о поиске, в котором приведены библиографические данные источников информации DE 2906869 A, US 4347972 A1, DE 2803596 A, EP 315578 B1, SU 1733854 A2, указаны конкретные части данных источников, относящиеся к предмету информационного поиска, приведены индексы категории релевантности выявленных документов (см пункт 22.5 (1) Правил).

При этом, лицо, подавшее возражение, обращает внимание на различия между сведениями, приведенными «в графе (56) решения о выдаче» по оспариваемому патенту и сведениями, содержащимися в отчете о поиске, проведенном по его ходатайству, а именно: несовпадение указанных в них документов.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, ответ от которого не поступил.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности изобретения по указанному патенту включает указанный включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1 (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 17.04.1998 №82, зарегистрированным Минюстом России 22.09.1998, опубликованным в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 05.10.1998 №26 (с поправкой, опубликованной 19.10.1998 в №28), с изменениям и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 08.07.1999 №133 (далее - Правила ИЗ).

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

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно пункту 19.5.2.(2) Правил ИЗ проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения.

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

подтверждена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Согласно подпункту (1) пункта 22.5 Правил ИЗ в отчете об информационном поиске указываются приводимые в виде библиографических данных ссылки на документы, на их конкретные части, относящиеся к предмету информационного поиска, индексы категории релевантности приведенных ссылок, указанные в соответствии со стандартом ВОИС ST.14.

Согласно п.4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения против выдачи патента, коллегия вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу изобретения, в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительными полностью а при их внесении - может быть признан недействительными частично.

Указанные изменения должны соответствовать изменениям формулы изобретения, которые предусмотрены правилами составления подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, действовавшими на дату подачи заявки.

Анализ доводов, содержащихся в возражении, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» показал следующее.

В каждом из технических решений по патентным документам [1] -[4] отсутствуют следующие признаки формулы изобретения по оспариваемому патенту:

- размещение внутри корпуса термостата с помощью втулки, съемной крышки и прокладки;
- установка двух патрубков в цилиндрических частях корпуса на разных высотах;

- установка третьего перепускного патрубка в донной части корпуса;
- соединение третьего патрубка с обратной линией системы отопления;
- соединение патрубка, установленного в нижней части цилиндрического корпуса с патрубком, установленным в верхней части, и с подающей и обратной линиями системы отопления посредством термостата.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, об известности всех признаков формулы изобретения по оспариваемому патенту из устройств, сведения о которых опубликованы в патентных документах [1] - [4] не имеют подтверждения.

Таким образом, возражение не содержит доводов, позволяющих признать изобретение по оспариваемому патенту не соответствующим условию патентоспособности «новизна».

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

Из технических решений по патентным документам [1] - [4] представленных в возражении, не известна вся совокупность признаков формулы изобретения по оспариваемому патенту.

Как было отмечено выше, ни в одном из технических решений по патентным документам [1] - [4] не представлены сведения о следующих признаках формулы изобретения по оспариваемому патенту:

- размещение внутри корпуса термостата с помощью втулки, съемной крышки и прокладки;
- установка двух патрубков в цилиндрических частях корпуса на разных высотах;
- установка третьего перепускного патрубка в донной части корпуса;
- соединение третьего патрубка с обратной линией системы отопления;

- соединение патрубка, установленного в нижней части цилиндрического корпуса с патрубком, установленным в верхней части, и с подающей и обратной линиями системы отопления посредством термостата.

Исходя из изложенного, можно констатировать, что изобретение по оспариваемому патенту для специалиста явным образом не следует из технических решений, известных из патентных документов [1] - [4].

Таким образом, возражение не содержит доводов, позволяющих признать изобретение по оспариваемому патенту не соответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень».

При этом, в отношении мнения лица, подавшего возражение, о том, что «объектом патентной защиты» по оспариваемому патенту «должен быть трехходовой кран» и того, что «необходимо выдать новый патент именно на изобретение «Трехходовой кран» необходимо отметить следующее.

Как было подчеркнуто в заключении выше, в возражении отсутствуют доводы, позволяющие признать оспариваемый патент недействительным, поэтому отсутствуют правовые основания для предложения патентообладателю внести изменения в формулу изобретения по оспариваемому патенту (см. пункт 4.9 Правил ППС).

Что касается довода лица, подавшего возражение, о том, что в отчете об информационном поиске, проведенном по ходатайству лица, подавшего возражение, приведены сведения о новых патентных документах, ранее не указанных в решении о выдаче патента, необходимо отметить следующее.

Так, поиск при проведении экспертизы по существу и поиск, проведенный в соответствии с ходатайством лица, подавшего возражение, был проведен разными экспертами, независимо подтвердившими, что изобретение по оспариваемому патенту в объеме совокупности признаков, содержащихся в формуле изобретения, соответствует условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

Кроме того, оба отчета о поиске содержат один общий источник

информации – патентный документ SU 1733854. При этом, все включенные в вышеуказанные поиски источники информации относятся к категории ссылочных документов «А» - «документ, определяющий общий уровень техники и не считающийся особо релевантным».

Таким образом, ввиду отсутствия в поисках источников информации, не относящихся к категории «А», набор документов, представленных в этих поисках может быть любым, поскольку релевантные документы не найдены.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.12.2014, патент Российской Федерации на изобретение №2174654 оставить в силе.