

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 24.03.2015 возражение Зубкевича Евгения Юрьевича (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 82029, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 82029 на полезную модель «Отопительное устройство», обладателем исключительных прав на которую является Бессонов Константин Евгеньевич (далее – патентообладатель), выдан по заявке № 2008134181/22 с приоритетом от 21.08.2008 и действует со следующей формулой полезной модели:

«1. Отопительное устройство, содержащее корпус, образованный верхней плоскостью, боковыми, передней и задней стенками, причем верхняя часть корпуса с передней стенкой выполнена выступающей вперед над дверцей топки; люк дымохода, расположенный в верхней части корпуса; колосниковую решетку, установленную в днище корпуса; поддувало, расположенное под колосниковой решеткой и сообщающееся с внутренней полостью корпуса через ее отверстия; прямые воздуховоды, выполненные в виде труб с открытыми торцами, сообщающимися с атмосферным воздухом, установленные вдоль задней и выступающей части передней стенок внутри корпуса, причем торцы прямых

воздуховодов, расположенных у задней стенки, жестко закреплены в отверстиях донной части и верхней части корпуса, а торцы прямых воздуховодов, расположенных у передней стенки, жестко закреплены в отверстиях верхней плоскости корпуса и дна выступающей верхней части корпуса; вдоль боковых стенок корпуса в шахматном порядке расположены изогнутые воздуховоды с открытыми торцами, сообщающимися с атмосферным воздухом, при этом торцы их прямой части жестко закреплены в отверстиях днища корпуса, а противоположные торцы изогнутой части жестко закреплены в отверстиях противоположных верхних частей боковых стенок корпуса, а их перекрещивающиеся верхние части образуют топочную камеру, состоящую двух зон: нижней - топки, снабженной дверцей на передней стенке корпуса, и верхней зоны топочной камеры; патрубки с открытыми торцами для подачи воздуха в верхнюю зону топливной камеры жестко закреплены в прямых воздуховодах так, что один конец входит в расположенные друг против друга прямые воздуховоды и изогнут навстречу потоку воздуха, а второй расположен в верхней части топочной камеры, кроме того, оно снабжено расположенными на наклонных частях изогнутых воздуховодов сверху и снизу верхними и нижними экранами, образующими газоходные каналы, отличающееся тем, что верхние экраны установлены с зазором относительно друг друга по всей их длине.

2. Отопительное устройство по п.1, отличающееся тем, что поддувало снабжено зольником, выполненным в виде выдвижного ящика.

3. Отопительное устройство по п.1, отличающееся тем, что концы патрубков для подачи воздуха в верхнюю зону топливной камеры установлены в верхней части топочной камеры на разных уровнях.

4. Отопительное устройство по п.1, отличающееся тем, что дверца топки по периметру снабжена слоем теплоизолятора.

5. Отопительное устройство по п.1, отличающееся тем, что колосниковая решетка может быть выполнена сменной.

6. Отопительное устройство по п.1, отличающееся тем, что люк дымохода расположен на верхней плоскости корпуса.

7. Отопительное устройство по п.1, отличающееся тем, что люк дымохода расположен в верхней части задней стенки корпуса.

8. Отопительное устройство по п.1, отличающееся тем, что оно дополнительно снабжено устройством для сбора конденсата, выполненным в виде трубы с трубчатым ответвлением в средней части, один торец которого предназначен для установки в люке дымохода, а другой - в полости трубы, при этом нижний торец трубы устройства для сбора конденсата снабжен элементом для вывода конденсата из трубы, например, крышкой или отверстием с герметичной крышкой.

9. Отопительное устройство по п.8, отличающееся тем, что торец трубчатого элемента, находящийся в полости трубы устройства для сбора конденсата, расположен под углом к ее центральной оси.

10. Отопительное устройство по п.8, отличающееся тем, что верхняя часть устройства для сбора конденсата снабжена заслонкой, установленной с возможностью регулируемого перекрытия выхода устройства для сбора конденсата.»

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

Согласно возражению, все признаки полезной модели по оспариваемому патенту присущи изделиям, сведения о которых стали известны до даты приоритета указанной полезной модели в результате использования на территории Российской Федерации. Данный факт, по мнению лица, подавшего возражение, подтверждается следующими материалами, копии которых им были представлены:

- замечания ответчика (ЗАО «Термофор») № 119 от 21.10.2008 по делу № 2-3842/2008, всего 2 л. (далее – [1]);
- отзыв ответчика (ЗАО «Термофор») № 267 от 10.09.2008 по делу № 2-3842/2008, всего на 3 л. (далее – [2]);
- пояснения ответчика (ЗАО «Термофор») № 118 от 07.10.2008 по делу № 2-3842/2008, всего на 2 л. (далее – [3]);
- экспертное заключение №087 от 22.12.2009, всего на 3 л. (далее – [4]);
- фотографии изделия, всего 11 л. (далее – [5]);
- акт соответствия использованного объекта формуле изобретения, подписано Э.И.Марус и скреплено печатью ЗАО Термофор, всего 2 л. (далее – [6]);
- кассационная жалоба ответчика (ЗАО «Термофор») № 287 от 01.12.2008 по делу № 2-3842/2008, всего 10 л. (далее – [7]);
- каталог ЗАО «Термофор» весна 2007, всего 25 л. (далее – [8]);
- решение Ленинского районного суда города Новосибирска от 13.11.2008 по делу № 2-3842/08, всего 6 л. (далее – [9]).

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого поступил (13.01.2016) отзыв на данное возражение. В своем отзыве патентообладатель выражает несогласие с выводами возражения, отмечая при этом следующее.

По мнению патентообладателя, представленные с возражением материалы «... не содержат сведений об открытом применении технического решения, отраженного в патенте ...В материалах возражения отсутствуют сведения о продаже изделий по патенту ... Нет сведений о том, что ... реально производились до даты приоритета изделия, аналогичные оспариваемому патенту ...».

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

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 № 83 и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4845 (далее – Правила ПМ).

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

Согласно пункту 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 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 подпункту 3 пункта 2.1 Правил 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 19.3 Правил 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.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 19.3 Правил ПМ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования на территории Российской Федерации, является документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

Согласно пункту 2.5 Правил ППС возражение должно содержать обоснование неправомерности выдачи патента. В случае представления дополнительных материалов к возражению, проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания патента недействительным полностью или частично. Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака наименования места происхождения товара, либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий. Такие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения.

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

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

Материалы [1] – [3] и [7] представляют собой доводы, представленные ответчиком (ЗАО «Термофор») в рамках судебного разбирательства по делу № 2-3842/2008. Следует заметить, что подобные материалы представляют собой лишь частное мнение составивших их лиц, т.е. не могут быть использованы в качестве документального подтверждения какого-либо факта. Этот же вывод следует сделать также и в отношении экспертного заключения [4] и акта [6].

Фотографии [5] не позволяют судить о наименовании и дате выпуска отображенного на них изделия, а также не являются материалами, достаточными для подтверждения факта использования какого-либо технического средства.

Каталог [8] также не является документом, достаточным для подтверждения факта использования изделий, описания и изображения которых в нем приведены. Дополнительно целесообразно отметить, что в возражении также не приведено каких-либо документов, подтверждающих факт общедоступного распространения каталога [8]. При этом сам каталог [8] не может быть отнесен к печатным изданиям как к таковым, т.к. принадлежность каких-либо материалов к печатным изданиям помимо их набора в печать, подразумевает и предназначение данных материалов для распространения содержащейся в них информации, т.е. выпуск этих материалов в свет (см., например, Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Основные виды. Термины и определения: ГОСТ 7.60–2003. – Взамен ГОСТ 7.60–90; введ. 01.07.2004).

Что касается судебного решения [9], то в нем отсутствует указание на установление факта использования на территории Российской Федерации изделий, изображенных на фотографиях [5], а также изделий, сведения о которых приведены в каталоге [8].

На заседании коллегии лицом, подавшим возражение, было

акцентируется внимание на имеющемся в решении суда [9] (стр.3 абз.4) упоминании о предоставляемых в рамках лицензионного соглашения отчетах об объеме поставляемой продукции. Однако, следует обратить внимание на то, что наименование продукции в решении суда [9] не уточнено, объемы и общедоступность поставок не оговорены. При этом выше говориться о том, что упомянутый лицензионный договор касался не конкретного изделия, а неограниченного перечня изделий, а именно «... котлов «Профессорь Бутаковъ» и всех других изделий ...». Кроме того, в решении суда [9] содержится указание на внесение изменений в конструкцию спорных изделий.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что в возражении отсутствуют сведения о конструкции какого-либо изделия, которые могли бы быть включены в уровень техники для целей проверки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Таким образом, в возражении отсутствуют доводы, позволяющие признать оспариваемый патент недействительным.

Что касается материалов на 42 листах, представленных лицом, подавшим возражение, на заседании коллегии 19.01.2016, то данные материалы не могут быть приняты к рассмотрению на основании требований пункта 2.5 Правил ППС.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.03.2015, патент Российской Федерации на полезную модель № 82029 оставить в силе.