

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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ОАО «Специальное конструкторское бюро «Турбина» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 16.02.2012, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №80443, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №80443 на полезную модель «Плоский топливный бак» выдан по заявке №2008130792/22 с приоритетом от 25.07.2008 на имя Березиной Т.И. и Березина И.В. (далее – патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

«1. Плоский топливный бак, установленный горизонтально и выполненный из соединенных между собой верхней и нижней коробообразных половин, которые снабжены, по крайней мере, одним входным патрубком - верхняя коробообразная половина и, по крайней мере, одним выходным патрубком - нижняя коробообразная половина, при этом внутри плоского топливного бака установлены перегородки с образованием полостей и зазоров между перегородками и горизонтальной стенкой нижней коробообразной половины плоского топливного бака, отличающийся тем, что, по крайней мере, одна

полость, образованная перегородками в нижней коробообразной половине плоского топливного бака, согласована с, по крайней мере, одним выходным патрубком нижней коробообразной половины плоского топливного бака.

2. Плоский топливный бак по п.1, отличающийся тем, что зазоры между перегородками полости, образованной перегородками в нижней коробообразной половине плоского топливного бака и согласованной с выходным патрубком нижней коробообразной половины плоского топливного бака, и горизонтальной стенкой нижней коробообразной половины согласованы с расходом топлива из плоского топливного бака.

3. Плоский топливный бак по п.1, отличающийся тем, что форма полостей, образованных перегородками внутри плоского топливного бака, выбрана из ряда форм, которые могут быть образованы прямолинейными перегородками.

4. Плоский топливный бак по п.1, отличающийся тем, что перегородки установлены независимо друг от друга и отдельно в каждой коробообразной половине плоского топливного бака.

5. Плоский топливный бак по п.4, отличающийся тем, что полости верхней и нижней коробообразных половин выполнены независимыми друг от друга по форме полостей.

6. Плоский топливный бак по п.4, отличающийся тем, что при установке в плоский топливный бак узлов, расположенных одновременно в верхней и нижней коробообразных половинах, полости, соответствующие месту установки этих узлов, согласованы между собой»

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило возражение,

мотивированное несоответствием запатентованной полезной модели условиям патентоспособности «промышленная применимость» и «новизна».

К возражению приложена копия патентного документа RU 13027 U1 16.08.1999 (далее - [1]).

Лицо, подавшее возражение, отмечает, что «под согласованием полости и патрубка» в описании полезной модели по оспариваемому патенту понимается «согласование размеров диаметра выходного патрубка 4 и размеров полости 9 по длине и ширине».

В возражении также указывается на «невозможность изготовления бака» в соответствии с формулой полезной модели по оспариваемому патенту ввиду отсутствия в описании данного патента сведений о «подборе и согласовании полости и выходного патрубка» в нижней половине топливного бака.

Кроме того, в возражении подчеркивается, что до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту не был известен какой-либо общедоступный источник информации, в котором описаны средства и методы, необходимые для реализации признака формулы полезной модели по оспариваемому патенту «по крайней мере, одна полость, образованная перегородками в нижней коробообразной половине плоского топливного бака, согласована, по крайней мере, с одним выходным патрубком нижней коробообразной половины плоского топливного бака».

В возражении отмечается несущественность данного признака.

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя, от которого поступил отзыв на указанное возражение.

В отзыве патентообладатель отмечает, что в описании к полезной модели по оспариваемому патенту приведен пример реализации топливного бака.

Так, по мнению патентообладателя, в качестве примера

осуществления полезной модели по оспариваемому патенту можно рассматривать такие сведения, приведенные на странице 6 описания к данному патенту, как: «чем больше диаметр выходного патрубка 4, тем большими должны быть выполнены размеры полости 9».

При этом, по мнению патентообладателя, наличие «именно экспериментальных исследований» позволяет «сформулировать» «выполнение» согласования полости и патрубка.

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

С учетом даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс, 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) и Правила ППС.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 2.1. Правил ПМ охраняемая патентом полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

В соответствии с подпунктом (2.1) пункта 2.1. Правил ПМ полезная модель может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности, если назначение полезной модели указано в описании, содержащемся в заявке на дату подачи.

В соответствии с подпунктом (2.2) пункта 2.1. Правил ПМ в

описании, содержащемся в заявке, должны быть приведены средства и методы, с помощью которых возможно осуществление полезной модели в том виде, как она охарактеризована в каждом из пунктов формулы полезной модели. При отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета полезной модели.

В соответствии с подпунктом (2.3) пункта 2.1. Правил ПМ описание, содержащееся в заявке, должно подтверждать, что в случае осуществления полезной модели по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

В соответствии с подпунктом (2.4) пункта 2.1. Правил ПМ при соблюдении всех указанных выше требований полезная модель признается соответствующей условию промышленной применимости.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 2.1. Правил ПМ полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности «новизна», если в уровне техники не известно средство такого же назначения, что и полезная модель, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения.

В соответствии с подпунктом (1.1) пункта 3.2.4.3. Правил 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 соответствии с подпунктом (3) пункта 3.3.1. Правил ПМ,

формула полезной модели должна выражать сущность полезной модели, то есть содержать совокупность ее существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

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

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов, содержащихся в отзыве на возражение, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», показал следующее.

Независимый пункт формулы полезной модели по оспариваемому патенту включает в себя следующий признак: «по крайней мере, одна полость, образованная перегородками в нижней коробообразной половине плоского топливного бака, согласована с, по крайней мере, одним выходным патрубком нижней коробообразной половины плоского топливного бака».

Согласно описанию к оспариваемому патенту (страницы 3, 4 и 5), топливный бак содержит верхнюю 1 и нижнюю 2 коробообразные половины с одним входным патрубком 3 в верхней половине 1 и одним выходным патрубком 4 в нижней половине 2. Внутри верхней и нижней половин бака установлены перегородки 5 с образованием полостей и зазоров, причем полость 9 в нижней половине 2 «согласована» с выходным патрубком 4 данной половины.

На страницах 3 и 4 описания к оспариваемому патенту также указано, что «согласование полости 9 и выходного патрубка 4 состоит в

согласовании размеров диаметра выходного патрубка 4 и размеров полости 9 по длине и ширине, чем больше диаметр выходного патрубка 4, тем больше должны быть размеры полости 9».

Согласно сведениям из Большого Толкового Словаря Русского Языка, глагол «согласовать» обозначает действие, «направленное на приведение в соответствие, в нужное соотношение с чем-либо», а образованное от него прилагательное «согласованный», характеризует такое состояние, «в котором достигнуто взаимное согласие, единство» (см. Большой Толковый Словарь Русского Языка. Санкт-Петербург. «Норинт». 1998, стр. 1228).

Однако, в описании к оспариваемому патенту отсутствуют какие-либо числовые данные «нужных» значений диаметров патрубка, а также значений размеров полости для достижения их «согласования».

Так, например, в описании к полезной модели по оспариваемому патенту не приведены примеры выполнения топливных баков с различными значениями диаметров патрубков и «согласованными» с этими значениями размерами полости.

Кроме того, термин «больше», характеризующий увеличение размеров диаметра выходного патрубка 4 при увеличении размеров полости 9, является неопределенным и не раскрывает вид математической зависимости между размерами диаметра патрубка и размерами полости.

Следует также отметить, что на размеры полости нижней половины топливного бака, представляющей собой трехмерное объемное тело, влияют не только значения ее ширины и длины, но и значения ее высоты, сведения о которой в описании к оспариваемому патенту также не приведены.

При этом, в отзыве патентообладателя отмечено, что только

«экспериментальные исследования» позволяют «сформулировать выполнение» согласования патрубка и полости.

Однако, в описании к оспариваемому патенту отсутствуют какие-либо данные о результатах экспериментальных исследований.

В зависимых пунктах формулы по оспариваемому патенту также отсутствуют сведения, позволяющие реализовать отмеченный выше признак формулы по указанному патенту.

На основании вышеуказанных доводов следует, что в описании к устройству по оспариваемому патенту, а также в зависимых пунктах формулы полезной модели по оспариваемому патенту не приведены сведения о методах, при помощи которых возможно осуществление полезной модели в том виде, как она охарактеризована в независимом пункте формулы.

Целесообразно обратить внимание на отсутствие в отзыве патентообладателя какого-либо источника информации, ставшего известным до даты приоритета заявленного устройства, в котором были бы описаны упомянутые методы.

Таким образом, возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности "промышленная применимость".

При несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость» оценка ее соответствия условию патентоспособности «новизна» не проводится.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.02.2012, патент Российской Федерации на полезную модель №80443 признать недействительным полностью.