

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, поданное ООО «Эко Гранд» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в палату по патентным спорам 10.04.2013, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 48974, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель № 48974 выдан по заявке №2005102631/22 с приоритетом от 03.02.2005 на имя Бушева Дмитрия Станиславовича, Дремова Олега Владимировича (далее – патентообладатель) со следующей формулой:

«1. Резервуар для установок биологической очистки бытовых канализационных стоков, содержащий корпус в виде днища с боковинами, в котором закреплены разделительные перегородки пространственно-сопряженных отсеков, отличающийся тем, что корпус и разделительные перегородки выполнены из листового полимерного материала.

2. Резервуар по п.1, отличающийся тем, что боковины выполнены в виде расположенных по высоте корпуса резервуара ярусов листов полимерного материала, при этом толщина листов нижних ярусов больше толщины листов в вышерасположенном смежном ярусе.

3. Резервуар по п.1, отличающийся тем, что корпус дополнительно снабжен усилительным поясом в виде расположенных снаружи корпуса и закрепленных на боковинах горизонтальных балок.

4. Резервуар по пп.1 и 2, отличающийся тем, что в качестве полимерного материала использован полиэтилен, или пропилен, или винипласт.

5. Резервуар по любому из п.1, отличающийся тем, что в качестве полимерного материала использован вспененный полипропилен.

6. Резервуар по любому из п.1, отличающийся тем, что в качестве полимерного материала использован вспененный трехслойный интегральный полипропилен.

7. Резервуар по любому из п.1, отличающийся тем, что в качестве полимерного материала использован вспененный экструзионный полипропилен.

8. Резервуар по любому из п.1, отличающийся тем, что в качестве полимерного материала использован вспененный литой полипропилен.

9. Резервуар по любому из п.1, отличающийся тем, что в качестве полимерного материала использован вспененный штампованный полипропилен».

Против выдачи данного патента в Палату по патентным спорам, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, поступило возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Для подтверждения данных доводов в возражении, а также в поступивших 27.12.2003 дополнительных к возражению материалах, приведены следующие источники информации (копии):

- комплект конструкторской документации «бак для дочищенной воды», чертежи ГЛДИ 12.147.00.00.00 (далее - [1]);

- комплект конструкторской документации «камера реакции», чертежи ГЛДИ 12.140.00.00.00 (далее - [2]);

- договор поставки № 67 от 05.07.2002 (далее - [3]);

- спецификации №1-6 к договору [3] (далее - [4]);

- товарная накладная №22 от 22.01.2003 (далее - [5])

- письмо №41/2004 от 11.12.2013 (далее - [6]);

- доверенность №98 от 20.01.2003 (далее - [7]);
- товарная накладная №462 от 09.09.2002 (далее - [8]);
- патент RU 2228915 C1, опубликован 20.05.2004 (далее - [9]);
- заявка WO 94/06734 A1, опубликованная 31.03.1994 (далее - [10]).

По мнению лица, подавшего возражение, указание в родовом понятии формулы полезной модели по оспариваемому патенту на то, что резервуар предназначен именно «для установок биологической очистки бытовых канализационных стоков» не является существенным. При этом сведения о техническом средстве, которому присущи все существенные признаки по независимому пункту формулы оспариваемого патента, стали известны в результате использования на территории Российской Федерации до даты приоритета полезной модели по указанному патенту «бака для дочищенной воды» и «камеры реакции» по конструкторской документации [1] и [2] соответственно. Факт реализации упомянутых известных устройств подтверждается материалами [3] - [8].

В возражении также отмечено, что все существенные признаки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из патента [9], который приведен в качестве ближайшего аналога в описании к оспариваемому патенту. Причем по отношению к указанному ближайшему аналогу не являются существенными все признаки отличительной части независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Кроме того, в возражении указано, что единственным отличием резервуара по оспариваемому патенту от решения по опубликованной заявке [10] является выполнение перегородки из листового материала. Однако такое выполнение несущественно «по отношению к заявленным техническим результатам».

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, который в своем отзыве, поступившим 07.11.2013, а также в дополнительных материалах к отзыву, представленных 21.11.2013 и

27.12.2013, выразил несогласие с мнением лица, подавшего возражение, о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

По мнению патентообладателя, «бак для доочищенной воды» и «камера реакции» по документации [1] и [2] не являются средствами того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту.

Кроме того, в отзыве патентообладателя указано, что известные из документации [1] и [2] средства не характеризуются наличием пространственно-сопряженных отсеков и выполнением корпуса и разделительных перегородок из листового полимерного материала. Для обоснования данного мнения патентообладателем представлены следующие материалы:

- С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова, Толковый словарь русского языка, М: 1999 г. (далее - [11]);

- Большой толковый словарь русского языка, Санкт-петербург: «Норит», 2000 г. (далее - [12]);

- Большой энциклопедический словарь, под редакцией А.М.Прохорова, М: «БРЭ», Санкт-петербург: «Норит», 2000 г. (далее - [13]).

Патентообладатель также отметил, что резервуар по оспариваемому патенту имеет отличительные особенности от устройств по документации [1] и [2], заключающиеся в том, что «перегородки формируют отсеки специального пространства, а именно, приемный отсек, первичный и вторичный отсеки, используемые в качестве отстойников, аэротенки для осуществления очистки сточных вод от органических загрязнений путем окисления их микроорганизмами...»

В отношении резервуара по патенту [9] в отзыве патентообладателя указано, что все элементы данного устройства выполнены не из полимера.

Бак, описанный в опубликованной заявке [10], по мнению патентообладателя, имеет иное назначение, чем резервуар по оспариваемому патенту. Кроме того, в днище такого бака не закреплены какие-либо

разделительные перегородки, формирующие пространственно-сопряженные отсеки.

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

С учетом даты подачи заявки (03.02.2005), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по данному патенту условиям патентоспособности включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон РФ" № 22 – ФЗ от 07.02.2003 (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 № 83, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4845 (далее – Правила ПМ), и Правила ППС.

Согласно пункту 1 статьи 5 Закона в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящиеся к устройству. Полезная модель признается соответствующей условиям патентоспособности, если она является новой и промышленно применимой. 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 (3) пункта 2.1. Правил ПМ охраняемая патентом 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.

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, является документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

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. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 3.3.2.3 Правил ПМ пункт формулы включает признаки полезной модели, в том числе родовое понятие, отражающее назначение, с которого начинается изложение формулы

Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу полезной модели в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при их внесении - может быть признан недействительным частично.

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

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

До даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту между поставщиком ООО «Гранит-М» и покупателем ОАО «Завод электроники и механики» был заключен договор [3], в соответствии с которым поставщик обязуется изготовить и поставить покупателю указанную в спецификациях [4] продукцию, в частности, - «бак для дочищенной воды».

В письме [6] содержится информация о том, что бак по документации [1], изготовленный по договору [3], используется в составе очистных сооружений с марта 2003 года.

Факт осуществления поставки продукции подтверждается товарной накладной [5] и доверенностью [7], согласно которым товар по договору [3] был отпущен поставщиком и получен покупателем 22.01.2003.

Таким образом, документы [3]-[7] в совокупности подтверждают факт реализации бака для доочищенной воды по документации [1] на территории Российской Федерации до даты приоритета (03.02.2005) полезной модели по оспариваемому патенту.

Согласно документации [1] бак для дочищенной воды, представляет собой резервуар прямоугольной формы, содержащий корпус в виде днища (24) с боковинами (25), в котором закреплены разделительные перегородки (41) пространственно-сопряженных отсеков, при этом корпус и указанные разделительные перегородки выполнены из листового полимерного материала (полипропилен ПП-10, ПП-15, ПП-20) (см. чертежи ГЛДИ 12.147.00.00.00 СБ, (перегородка 41 состоит из соединенных между собой двух листов полипропилена ПП-10), ГЛДИ 12.147.00.00.01 (дно), ГЛДИ 12.147.00.00.02 (стенка), спецификация ГЛДИ 12.147.00.00.00 лист 2).

Таким образом, резервуар по документации [1] и резервуар, охарактеризованный в независимом пункте формулы по оспариваемому патенту конструктивно идентичны.

В документации [1] не содержится сведений о том, что представленный в ней (бак) резервуар предназначен именно для установок биологической очистки бытовых канализационных стоков. Однако, признак «для установок биологической очистки бытовых канализационных стоков» не характеризует назначение, а является указанием на область его использования. При этом согласно процитированному выше пункту 3.3.2.3 Правил ПМ родовое понятие отражает именно назначение устройства.

Правомерность данного вывода подтверждается отсутствием в формуле полезной модели по оспариваемому патенту сведений о каких-либо конструктивных особенностях резервуара по данному патенту.

Здесь следует подчеркнуть, что в формуле полезной модели по оспариваемому патенту не указано какую именно функцию выполняет резервуар в составе установки биологической очистки бытовых канализационных стоков (таких сведений также не содержится и в описании к оспариваемому патенту). Т.е. такой резервуар может использоваться, например, в качестве емкости для приема сточных вод или емкости для очищенной или доочищенной воды, и т.п.

Таким образом, можно согласиться с лицом, подавшим возражение, в том, что признак «для установок биологической очистки бытовых канализационных стоков» не является существенным.

Информации же о том, что резервуар по оспариваемому патенту имеет отличительные особенности, заключающиеся в том, что «перегородки формируют отсеки специального пространства, а именно, приемный отсек, первичный и вторичный отсеки, используемые в качестве отстойников, аэротенки для осуществления очистки сточных вод от органических загрязнений путем окисления их микроорганизмами...» не содержится в формуле полезной модели по оспариваемому патенту. При этом следует отметить, что сведений о количестве отсеков устройства по оспариваемому патенту не приведено и в описании к данному патенту. Что касается выбора назначения того или иного отсека и происходящих в нем химических процессов,

то следует отметить, что данные признаки характеризуют не конструкцию резервуара, а процесс его эксплуатации, исходя из того, где резервуар будет применяться.

Нельзя согласиться с мнением патентообладателя также в том, что резервуар по документации [1] не имеет пространственно сопряженных отсеков на том основании, что одна из установленных в нем разделительных перегородок не доходит до крышки, а другая - до дна.

Из приведенного в словаре [11] определения, отсек – это изолированная или отделенная от других часть специального помещения (см. с. 480 словаря [11]). Как видно из чертежа ГЛДИ 12.147.00.00.00 СБ, сплошная перегородка 41 установлена на дне 24 резервуара и соединяет противоположные его стенки, т.е. отделяет одну часть внутреннего пространства резервуара от другой его части. Наличие небольшого щелевого зазора между верхним торцом такой перегородки и внутренней поверхностью крышки не противоречит приведенному выше определению отсека. При этом целесообразно подчеркнуть, что в резервуаре для биологической очистки бытовых канализационных стоков по патенту [9], который приведен в качестве ближайшего аналога в описании к оспариваемому патенту, предусмотрено наличие подобных зазоров в перегородках, разделяющих пространственно сопряженные отсеки.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что в возражении содержатся доводы, подтверждающие известность из уровня техники средства, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту существенные признаки, включая характеристику назначения.

Таким образом, возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по независимому пункту формулы оспариваемого патента несоответствующей условию патентоспособности "новизна" (см. подпункт 3 пункта 2.1 Правил ПМ).

При этом, поскольку в возражении источники информации [2],[8]-[10] были приведены лишь для обоснования известности из них существенных

признаков независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту, ввиду сделанного выше вывода, их анализ не проводился.

Приведенные патентообладателем материалы [12] и [13] относятся к словарно - справочной литературе.

На основании пункта 4.9 Правил ППС коллегия палаты по патентным спорам предложила патентообладателю внести изменения в формулу полезной модели по оспариваемому патенту. От патентообладателя поступило ходатайство о корректировке независимого пункта формулы путем включения в него существенных признаков зависимого пункта 2 - «боковины выполнены в виде расположенных по высоте корпуса резервуара ярусов листов полимерного материала, при этом толщина листов нижних ярусов больше толщины листов в вышерасположенном смежном ярусе». При этом, следует отметить, что существенность признаков зависимого пункта 2 подтверждается раскрытой в описании к оспариваемому патенту причинно-следственной связью данных признаков с техническим результатом: «выполнение корпуса разнотолщинным по высоте, позволяет учесть распределение гидростатической нагрузки по высоте резервуара и снизить за счет этого (не снижая надежности резервуара) расход материала при его изготовлении» (см. абз.2 на с. 3 описания к оспариваемому патенту).

Таким образом, учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение, поступившее 10.04.2013, патент Российской Федерации на полезную модель № 48974 признать недействительным частично и выдать новый патент с измененной формулой полезной модели, представленной патентообладателем на заседании коллегии палаты по патентным спорам 27.12.2013 в следующей редакции:

(21) 2005102631/22

(51)МПК

C02F 3/06 (2006.01)

(57)

1. Резервуар для установок биологической очистки бытовых канализационных стоков, содержащий корпус в виде днища с боковинами, в котором закреплены разделительные перегородки пространственно-сопряженных отсеков, отличающийся тем, что корпус и разделительные перегородки выполнены из листового полимерного материала, при этом боковины выполнены в виде расположенных по высоте корпуса резервуара ярусов листов полимерного материала, причем толщина листов нижних ярусов больше толщины листов в вышерасположенном смежном ярусе.

2. Резервуар по п.1, отличающийся тем, что корпус дополнительно снабжен усилительным поясом в виде расположенных снаружи корпуса и закрепленных на боковинах горизонтальных балок.

3. Резервуар по п.1, отличающийся тем, что в качестве полимерного материала использован полиэтилен, или пропилен, или винипласт.

4. Резервуар по любому из п.1, отличающийся тем, что в качестве полимерного материала использован вспененный полипропилен.

5. Резервуар по любому из п.1, отличающийся тем, что в качестве полимерного материала использован вспененный трехслойный интегральный

полипропилен.

6. Резервуар по любому из п.1, отличающийся тем, что в качестве полимерного материала использован вспененный экструзионный полипропилен.

7. Резервуар по любому из п.1, отличающийся тем, что в качестве полимерного материала использован вспененный литой полипропилен.

8. Резервуар по любому из п.1, отличающийся тем, что в качестве полимерного материала использован вспененный штампованный полипропилен.