

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 11.08.2014 от ОАО «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (ОАО «Концерн Росэнергоатом») (далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №142667, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 142667 на полезную модель «ПАРОГЕНЕРАТОР» выдан по заявке №2004125383/06 с приоритетом от 24.08.2004 на имя ОАО "Инжиниринговая компания "ЗИОМАР" и Степановой Г.В. (далее - патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«Парогенератор, содержащий корпус, входную и выходную камеры теплоносителя, пучок горизонтальных теплообменных труб и погруженный дырчатый щит с закраиной со стороны выходной камеры теплоносителя, отличающийся тем, что поверхность закраины погруженного дырчатого щита выполнена с наклоном к вертикальной плоскости».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса было подано возражение, мотивированное тем, что полезная модель по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна».

В возражении отмечено, что сведения о всех признаках полезной модели по оспариваемому патенту известны из патентного документа RU №2263845, опубликованного 10.11.2005 (далее – [1]), а именно раскрыты в описании и на фигуре 1 к патенту [1].

Материалы возражения были направлены в адрес патентообладателя.

Отзыв на возражение от патентообладателя не поступал.

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

С учетом даты подачи заявки (24.08.2004), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает 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), 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).

Согласно пункту 4 статьи 3 Закона объем правовой охраны, предоставляемой патентом на полезную модель, определяется её формулой.

Согласно пункту 1 статьи 5 Закона полезная модель признается соответствующей условиям патентоспособности, если она является новой и промышленно применимой.

Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники.

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. В уровень техники также

включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения и полезные модели, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 6 статьи 21 или частью второй статьи 25 настоящего Закона, и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

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.

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 (2) пункта 19.3. Правил ПМ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, в частности, для опубликованных патентных документов, является указанная на них дата опубликования.

Согласно подпункту (4) пункта 19.4. Правил ПМ в уровень техники с даты приоритета включаются также все изобретения и полезные модели, запатентованные (в том числе и тем же лицом) в Российской Федерации (т.е. изобретения и полезные модели, зарегистрированные в соответствующих Государственных реестрах СССР и Российской Федерации, и изобретения, запатентованные в соответствии с Евразийской патентной конвенцией).

Запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели включаются в уровень техники только в отношении формулы, с которой состоялась регистрация изобретения или полезной модели в соответствующем реестре, или формулы, с которой состоялась публикация сведений о выдаче евразийского патента.

В соответствии с подпунктом (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 (технических результатов).

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

Анализ доводов возражения показал следующее.

Патент [1] выдан по заявке на изобретение №2004109923 с приоритетом от 02.04.2004 и опубликован 10.11.2005.

При этом патент [1] имеет более ранний приоритет, чем полезная модель по оспариваемому патенту и более позднюю дату публикации.

На основании указанной выше правовой базы (см. пункт 1 статьи 5 Закона и подпункт (4) пункта 19.4. Правил ПМ), можно констатировать, что патент на изобретение [1] может быть включен в уровень техники по отношению к полезной модели по оспариваемому патенту только в объеме формулы, с которой состоялась регистрация данного изобретения.

При этом можно согласиться с доводами возражения, что в формуле изобретения по патенту [1] раскрыт парогенератор, т.е. средство того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту.

Согласно формуле патента [1] парогенератор содержит корпус, входной и выходной коллекторы теплоносителя, пучок теплообменных труб, погруженный дырчатый щит.

Однако, в формуле патента [1] не раскрыты признаки полезной модели по оспариваемому патенту, касающиеся выполнения дырчатого щита с закраиной, расположенной со стороны выходной камеры теплоносителя и выполнения поверхности закраины с наклоном к вертикальной плоскости.

Что касается довода возражения о том, что данные признаки раскрыты

на фигуре 1 к патенту [1], то как было отмечено выше, описание и графические материалы к данному патенту не могут быть включены в уровень техники при оценке патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту.

Кроме того, на основании фигуры 1 к патенту [1] определить на дырчатом щите наличие закраины не представляется возможным, а в описании к данному патенту [1] нет сведений, подтверждающих её наличие.

Таким образом, в возражении отсутствуют доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.08.2014, патент Российской Федерации на полезную модель № 142667 оставить в силе.