

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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 11.08.2014 от Открытого акционерного общества "Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях" (далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 142665, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 142665 на полезную модель «Парогенератор» по заявке № 2004125382/06 с приоритетом от 24.08.2004 выдан на имя Открытого акционерного общества "Инжиниринговая компания "ЗИОМАР" и Степановой Галины Владимировны со следующей формулой полезной модели:

«Парогенератор, содержащий корпус, входную и выходную камеры теплоносителя, пучок горизонтальных теплообменных труб, разделенных на пакеты с центральным и боковыми коридорами между пакетами теплообменных труб, патрубки для отбора продувки, а также патрубки для смывных устройств, отличающийся тем, что патрубки для смывных устройств расположены вертикально по оси боковых коридоров между пакетами теплообменных труб.»

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

По мнению лица, подавшего возражение, полезная модель по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна» ввиду известности из уровня техники решения, охарактеризованного в патенте на полезную модель № 42100 (далее – [1]).

При этом в возражении отмечается, что признак формулы полезной модели по оспариваемому патенту – «вертикально по оси боковых коридоров между пакетами теплообменных труб» не является существенным с точки зрения возможности достижения технического результата, указанного в описании к оспариваемому патенту.

Экземпляры возражения в установленном порядке были направлены в адрес ОАО "Инжиниринговая компания "ЗИОМАР" и Степановой Галины Владимировны.

От Степановой Галины Владимировны 23.03.2015 поступил отзыв на указанное возражение, в котором она выразила несогласие с изложенными в нем доводами.

На основании сравнения формул полезной модели по оспариваемому патенту и полезной модели по патенту [1] Степанова Галина Владимировна сделала вывод о том, что «... формулы ... включают разные существенные признаки, причем существенные признаки, защищенные в этих полезных моделях относятся к разным объектам техники ...».

Также, по мнению Степановой Галины Владимировны, патент [1], опубликованный позже даты приоритета оспариваемого патента, не

может быть включен в уровень техники для целей проверки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

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

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент (24.08.2004), 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).

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, 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. 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, и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

В соответствии с пунктом 3.2.4.2. Правил ПМ в качестве аналога полезной модели указывается средство того же назначения, известное из сведений, опубликованных в мире и ставших общедоступными до даты приоритета полезной модели, или из сведений о применении средства того же назначения в Российской Федерации до даты приоритета полезной модели. В качестве наиболее близкого аналога к полезной модели указывается тот, которому присуща совокупность признаков, наиболее близкая к совокупности существенных признаков полезной модели.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 3.2.4.3 Правил ПМ признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

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 4 пункта 19.4 Правил ПМ в уровень техники с даты приоритета включаются все изобретения и полезные модели, запатентованные (в том числе и тем же лицом) в Российской Федерации. 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.

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

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

Патент [1] имеет дату приоритета (15.07.2004) более раннюю, а дату публикации (20.11.2004) более позднюю, чем дата приоритета полезной модели по оспариваемому патенту. Таким образом, патент [1] может быть включен в уровень техники для целей проверки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» лишь в отношении формулы, с которой состоялась публикация патента [1].

Формула по патенту [1] имеет следующее содержание:

«Устройство для промывки парогенераторов, содержащее привод, подающий трубопровод с форсункой и видеокамеру, отличающееся тем,

что оно дополнительно снабжено лазером, расположенным соосно с форсункой.»

В формуле патента [1] отсутствуют какие-либо признаки, описывающие конструкцию парогенератора. То есть из данной формулы не известны ни признаки, включенные в ограничительную часть формулы полезной модели по оспариваемому патенту, ни признаки из ее отличительной части.

Ввиду этого анализ довода о несущественности признака «вертикально по оси боковых коридоров между пакетами теплообменных труб» отличительной части формулы полезной модели по оспариваемому патенту, приведенного в возражении, не проводился.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

Вместе с тем коллегией во внимание принято следующее.

На дату (11.08.2014 г.) подачи возражения патент РФ № 142665 был действительным.

В период рассмотрения возражения определением Верховного Суда Российской Федерации от 29.01.2015 № 300-ЭС14-1301 было отменено решение Суда по интеллектуальным правам от 13.03.2014 по делу № СИП-222/2013, на основании которого был аннулирован патент РФ № 43336 и взамен его на ту же самую полезную модель был выдан новый патент РФ № 142665 с указанием в нем в качестве патентообладателей установленных судом лиц.

Вместе с тем вопрос о соответствии полезной модели условию патентоспособности «новизна» не связан со спором об установлении патентообладателя, патент РФ № 142665 был выдан с той же формулой полезной модели, что и патент РФ № 43336, лицо, указанное в патенте РФ № 43336 в качестве патентообладателя, было извещено о времени и

месте рассмотрения возражения. В этой связи, принимая во внимание правовую позицию, изложенную в постановлении президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 17575/12 от 23.04.2013, приведенные выше выводы по результатам проверки доводов возражения также справедливы и в отношении полезной модели, охарактеризованной в формуле по патенту РФ № 43336.

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 № 142665 оставить в силе.