

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 14.06.2013 от ООО "Представительство ЮЮ Медикал" (далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 93274, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 93274 на полезную модель «Корпус устройства для обеззараживания воздуха» выдан по заявке № 2010104041/22 с приоритетом от 09.02.2010 на имя Сизикова Владимира Петровича (далее – патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

«1. Корпус устройства для обеззараживания воздуха, содержащий приближенное к удлинённому параллелепипеду тонкостенное коробчатое тело с входным и выходным окнами, образующее камеру облучения, стенки которого с внутренней стороны снабжены отражающим экраном, отличающийся тем, что коробчатое тело выполнено из двух полукорпусов, соединённых по продольному периметру, при этом отражающий экран выполнен в виде металлизированного покрытия, нанесённого методом вакуумного напыления.

2. Корпус по п.1, отличающийся тем, что металлизированное покрытие выполнено толщиной 200-600 мкм.

3. Корпус по п.1 или 2, отличающийся тем, что стенки выполнены из ударопрочного АБС - пластика.»

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, все признаки, приведенные в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения, присущи техническому решению, известному из патента Российской Федерации на изобретение № 2340360, опубл. 10.12.2008 (далее – [1]).

В подтверждение данного мнения в возражении представлен сопоставительный анализ признаков независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту и признаков, характеризующих известное из патента [1] решение.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого до заседания коллегии поступил (16.09.2013) отзыв на данное возражение.

Патентообладатель выражает несогласие с выводами возражения, отмечая, что из патента [1] известны не все признаки формулы, характеризующей полезную модель по оспариваемому патенту. Так, по мнению патентообладателя, для технического решения по патенту [1] не характерны признаки полезной модели по оспариваемому патенту, согласно которым «... коробчатое тело выполнено из двух полукорпусов, соединенных по продольному периметру ...», а

металлизированное покрытие нанесено именно «... методом вакуумного напыления ...».

Лицом, подавшим возражение, на заседании коллегии 12.02.2015 было представлено дополнение к возражению, в котором он приводит разъяснения в отношении термина «полукорпус». При этом данные разъяснения базируются на следующих дополнительно представленных материалах:

- Большой энциклопедический словарь. Политехнический / Гл.ред. А.Ю. Ишлинский. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1988. страницы 247, 403 (далее – [2]);
- распечатки с Интернет-сайтов vsenorm.com/Category2/1/4293808/4293808226.htm и www.autodux.ru/lcars/vaz/glv00.htm, всего на 5 л. (далее – [3]).

Федеральной службой по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) было принято решение от 18.12.2013: удовлетворить возражение, поступившее 14.06.2013, патент Российской Федерации на полезную модель № 93274 признать недействительным полностью. Решение мотивировано тем, что в противопоставленном техническом решении по патенту [1] присутствуют все существенные признаки, присущие полезной модели по оспариваемому патенту, в связи с чем последняя не отвечает условию патентоспособности «новизна».

Суд по интеллектуальным правам в своем решении от 09.07.2014 по делу № СИП-196/2014 пришел к выводу о законности и обоснованности принятого Роспатентом решения.

На данное решение Суда по интеллектуальным правам патентообладателем была подана кассационная жалоба. По результатам рассмотрения упомянутой кассационной жалобы Президиум Суда по интеллектуальным правам своим постановлением от 09.10.2014 по делу

№ СИП-196/2014 отменил решение Суда по интеллектуальным правам от 09.07.2014 и признал недействительным решение Роспатента от 18.12.2013.

Как следует из постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам, Роспатентом при вынесении решения от 18.12.2013 не были проанализированы причинно-следственные связи между заявленным техническим результатом и признаком полезной модели по оспариваемому патенту, согласно которому «отражающий экран выполнен в виде металлизированного покрытия, нанесенного методом вакуумного напыления». Кроме того, Президиум Суда по интеллектуальным правам, отмечая отсутствие в описании к оспариваемому патенту прямого указания на равенство полукорпусов облучателя, известность из уровня техники полукорпусов, которые не являются равными, а также схематичный характер графических материалов к оспариваемому патенту, приходит к заключению о том, что «... Совокупный анализ описания полезной модели и названных рисунков ..., позволяет сделать вывод, что ... «полукорпуса» являются равными ...».

Таким образом, упомянутым постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам было восстановлено положение, существовавшее до принятия решения Роспатентом, т.к. в соответствии с положением статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права (возражение ООО "Представительство ЮЮ Медикал" является нерассмотренным).

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 группы полезных моделей по указанному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс и Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 № 326, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 (далее – Регламент ПМ).

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

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с подпунктом 2.2 пункта 9.4 Регламента 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. Существенность признаков, в том числе признака, характеризующего назначение полезной модели, при оценке новизны определяется с учетом положений пункта 9.7.4.3(1.1) Регламента ПМ. Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным. 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 1.1 пункта 9.7.4.3 Регламента 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 случае если совокупность признаков влияет на возможность получения нескольких различных технических результатов, каждый из которых может быть получен при раздельном использовании части совокупности признаков, влияющих на получение только одного из этих результатов, существенными считаются признаки этой совокупности, которые влияют на получение только одного из указанных результатов. Иные признаки этой совокупности, влияющие на получение остальных результатов, считаются несущественными в отношении первого из указанных результатов и характеризующими иную или иные полезные модели. Технический результат представляет

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

Согласно подпункту 1 пункта 22.3 Регламента 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 пунктом 2.5 Правил ППС возражение должно содержать обоснование неправомерности обжалуемого решения, отказа в пересмотре вынесенного решения, признания заявки отозванной, неправомерности выдачи патента, свидетельства или предоставления правовой охраны. В случае представления дополнительных материалов к возражению, проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания патента, свидетельства и/или предоставления правовой охраны недействительными 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, поданного в соответствии с условиями подачи возражений, предусмотренными Правилами ППС.

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

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

Патент [1] был опубликован до даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент, т.е. может быть включен в уровень техники для целей проверки соответствия запатентованной полезной модели, охарактеризованной приведенной выше формулой, условию патентоспособности «новизна». При этом в патенте [1] содержатся сведения о техническом решении, которое является средством того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту.

Однако, анализ материалов упомянутого патента [1] показал, что из него не известен, в частности, признак вышеприведенной формулы оспариваемого патента, согласно которому металлизированное покрытие нанесено именно методом вакуумного напыления.

При этом необходимо подчеркнуть, что в возражении отсутствуют доводы о несущественности упомянутого признака с точки зрения возможности достижения технических результатов, указанных в описании к полезной модели по оспариваемому патенту. Ввиду этого обсуждение вопроса о существенности или несущественности этого отличительного признака, не может быть проведено в рамках рассмотрения настоящего возражения.

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

Что касается разъяснений лица, подавшего возражение, базирующихся на материалах [2] и [3], то можно согласиться с тем, что приставка «полу-» (в признаке «полукорпус»), несмотря на свою традиционную семантику, обозначающую половину чего-либо, также может быть использована и при описании изделий или их частей, которые не являются равными. При этом целесообразно обратить внимание на то, что графические материалы и описание к оспариваемому патенту не содержат сведений, прямо свидетельствующих ни о равенстве, ни о различии упомянутых полукорпусов технического решения по оспариваемому патенту.

Также следует отметить, что сведения из сети Интернет [3] не могут быть отнесены к словарно-справочным источникам информации, т.е. на основании требований пункта 2.5 Правил ППС не могут быть приняты к рассмотрению в рамках рассмотрения настоящего возражения как изменяющие его мотивы.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.06.2013, патент Российской Федерации на полезную модель № 93274 оставить в силе.