

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 ООО «Предприятие «Сенсор» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в палату по патентным спорам 01.07.2013, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №55066, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 55066 на полезную модель «Дроссельная заслонка» выдан по заявке №2006102787/22 с приоритетом от 31.01.2006 на имя ЗАО «Квант» (далее - патентообладатель) со следующей формулой:

«1. Дроссельная заслонка, содержащая корпус с отверстиями входа и выхода и полость, в которой напротив входного отверстия расположен запорный орган, регулятор, уплотнение и втулку, отличающаяся тем, что регулятор выполнен в виде штока, нижняя часть которого является запорным органом, средняя часть штока снабжена выступом с резьбой с возможностью его перемещения по внутренней резьбовой проточке, нарезанной на внутренней поверхности нижней части втулки, причем отверстия входа и выхода выполнены одинакового размера и расположены соосно друг относительно друга в торцевых поверхностях нижней части корпуса, а по периферии торцевых поверхностей корпуса выполнены симметричные кольцевые выступы.

2. Дроссельная заслонка по п.1, отличающаяся тем, что выступ на штоке выполнен на расстоянии от нижнего конца штока, равном или превышающем удвоенную высоту отверстия.

3. Дроссельная заслонка по п.1, отличающаяся тем, что уплотнение расположено в средней части штока.

4. Дроссельная заслонка по п.1, отличающаяся тем, что на верхнюю часть штока нанесена шкала для определения площади проходного сечения входного и выходного отверстия».

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное тем, что полезная модель по пункту 1 формулы оспариваемого патента не соответствует условию патентоспособности «новизна».

В возражении отмечено, что в описании полезной модели по оспариваемому патенту в качестве прототипа указано решение по заявке № 2001123176/06, которая на дату публикации была признана отозванной, в связи с чем, оспариваемый патент оформлен с нарушением статьи 1351 Кодекса, поскольку сведения о прототипе не являются доступными и не могут быть включены в уровень техники.

Для подтверждения данного мнения к возражению приложены опубликованные сведения по заявке № 2001123176, содержащие формулу изобретения.

Лицо, подавшее возражение, также отмечает, что на основании опубликованных сведений по заявке № 2001123176 провести сравнительный анализ с признаками, раскрытыми в формуле оспариваемой полезной модели, не представляется возможным.

Патентообладатель, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, в своем отзыве по мотивам возражения, представленном в палату по патентным спорам 09.04.2014, отметил, что какой

бы прототип ни был, он содержит только часть признаков, совпадающих с существенными признаками оспариваемой полезной модели. Соответственно, представленные в возражении доводы, не могут быть основанием для признания оспариваемой полезной модели несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

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

С учетом даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту правовая база для проверки ее 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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.

Полезная модель признается соответствующей условиям патентоспособности, если она является новой и промышленно применимой.

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 (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.

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.

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 охрана в объеме совокупности существенных признаков, содержащихся в приведенной выше формуле полезной модели.

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

Объем правовой охраны, предоставляемой патентом на полезную модель, как было указано выше, определяется её формулой. При этом требования по выбору прототипа относятся к требованиям оформления заявки и их несоблюдение на этапе проведения экспертизы заявки не влияет на объем правовой охраны, предоставляемой уже выданным патентом на полезную модель.

Как следует из приведенной выше правовой базы, несоответствие полезной модели условию патентоспособности «новизна» подтверждается источником информации, раскрывающим до даты приоритета полезной модели все существенные признаки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

В возражении не приведены сведения о каком-либо источнике информации.

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

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.07.2013, патент Российской Федерации на полезную модель № 55066 оставить в силе.