

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 30.01.2013 от Верховилова Е.И. и Ющенко С.В. (далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 111017, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 111017 на полезную модель «Фильтрующий элемент для очистки сырого молока» выдан по заявке №2011126049/05 с приоритетом от 27.06.2011 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Гарант» (далее - патентообладатель).

Патент действует со следующей формулой полезной модели:

«Фильтрующий элемент для очистки сырого молока, выполненный в виде жесткого трубчатого патрона из пищевого полимерного материала, с порами, образующими проводящие каналы, отличающийся тем, что проводящие каналы, образованные порами пищевого полимерного материала, выполнены в виде радиальных конфузорных каналов, пространство которых от края канала заполнено микроворсинками, имеющими жесткую структуру, изменяющуюся к центру проводящего

радиального конфузорного канала на более мягкую».

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 оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна».

К возражению приложены следующие материалы:

- патентный документ RU № 97057, опубл. 27.08.2010 (далее – [1]);
- сведения с Интернет-сайта dic.academic.ru (далее – [2]);
- статья: Верховоломов Е.И. «Чистое молоко – чистая прибыль», газета «Агропромышленная газета юга России», № 17-18 (168-169) 25 мая-7 июня 2009 (далее – [3]);
- статья: Верховоломов Е.И. «Чистое молоко – чистая прибыль», газета АгроРынок, октябрь 2009, с.18-19 (далее – [4]);
- патентный документ RU № 2317841, опубл. 27.02.2008 (далее - [5]);
- заключение эксперта Соломиной Т.А. З 6889/3-1 от 15.12.2011 (далее - [6]);
- приговор по делу № 1-27/12 от 27.06.2012 (далее - [7]).

В возражении отмечено, что отличием устройства по оспариваемому патенту от фильтрующего элемента для очистки сырого молока по патентному документу [1] (указан в описании к оспариваемому патенту в качестве ближайшего аналога), является только заполнение каналов микроворсинками, имеющими жесткую структуру, изменяющуюся к центру проводящего радиального конфузорного канала на более мягкую.

При этом, по мнению лица, подавшего возражение, все существенные признаки фильтрующего элемента по оспариваемому патенту раскрыты в статьях [3] и [4] и патентном документе [5].

Патентообладатель, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, в отзыве, представленном на заседании коллегии 20.05.2013, отметил следующее:

- в патентном документе [1] отсутствуют сведения о том, что проводящие каналы, образованные порами пищевого полимерного материала, выполнены в виде радиальных конфузорных каналов, пространство которых от края канала заполнено микроворсинками, имеющими жесткую структуру, изменяющуюся к центру проводящего радиального конфузорного канала на более мягкую;

- газета [3] и журнал [4] на дату приоритета оспариваемого патента не были общедоступными источниками информации;

- в газете [3], журнале [4] и патентном документе [5] речь идет об одном и том же фильтрующем элементе, при этом в указанных источниках информации отсутствуют сведения о том, что проводящие каналы, образованные порами пищевого полимерного материала, выполнены в виде радиальных конфузорных каналов, пространство которых от края канала заполнено микроворсинками, имеющими жесткую структуру, изменяющуюся к центру проводящего радиального конфузорного канала на более мягкую;

- данные признаки являются существенными для достижения указанных в описании к оспариваемому патенту технических результатов – повышение качества очистки, увеличение срока службы фильтрующего элемента;

- в заключении судебно-криминалистической экспертизы [6] «поставлены вопросы и даны ответы эксперта, которые не относятся к определению патентоспособности полезной модели по патенту № 111017».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) было принято решение от 13.06.2013: отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.01.2013, патент Российской Федерации на полезную модель № 111017 оставить в силе. Данное решение мотивировано тем, что каждому из технических решений, раскрытых в источниках информации [1], [3], [4], [5], не присущи все существенные признаки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Суд по интеллектуальным правам своим решением от 26.08.2014

признал решение Роспатента от 13.06.2013 недействительным полностью.

Как следует из решения Суда по интеллектуальным правам, при принятии Роспатентом решения по результатам рассмотрения возражения не были учтены изменения, внесенные в редакцию патента [5] – RU № 2317841 (данный патент указан в возражении как источник информации, содержащий сведения о всех существенных признаках полезной модели по оспариваемому патенту). А именно, в формуле изобретения данного патента была устранена очевидная ошибка: термин «диффузорные каналы» заменен на «конфузорные каналы». В связи с данным обстоятельством в решении Суда по интеллектуальным правам указано на необходимость повторного рассмотрения возражения с учетом внесенных изменений в патент [5].

Таким образом, решением Суда по интеллектуальным правам было восстановлено положение, существовавшее до принятия Роспатентом решения по результатам рассмотрения возражения, 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 Верховоломова Е.И. и Ющенко С.В. является нерассмотренным).

На заседании коллегии, состоявшемся 19.03.2015, от патентообладателя поступил еще один отзыв (далее - [8]), включающий повторный анализ технических решений, сведения о которых содержатся в источниках информации [1], [3], [4], а также анализ патента [5] с учетом внесенных изменений.

Так, в отзыве [8] отмечено, что источники информации [1], [3], [4], а также патент [5] (с учетом внесенных в него изменений), не содержат сведений о всех признаках полезной модели по оспариваемому патенту.

Лицо, подавшее возражение, с отзывом [8] было ознакомлено на заседании коллегии от 19.03.2015, на котором им также было представлено пояснение к возражению (далее – [9]). В данном пояснении отмечается, что в

описании полезной модели по оспариваемому патенту отсутствует указание на причинно-следственную связь технического результата с признаком, раскрывающим заполнение конфузورных каналов микроворсинками, жесткость которых изменяется на более мягкую к центру канала.

Кроме того, на заседании коллегии от 19.03.2015, лицом, подавшим возражение, было представлено ходатайство об исключении из рассмотрения источника информации [1].

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

С учетом даты подачи заявки (27.06.2011), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает упомянутый выше Кодекс, 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 октября 2008г № 326, зарегистрированным в Минюсте РФ 24 декабря 2008, рег. №12977 (далее – Регламент ПМ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящиеся к устройству.

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 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. 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 соответствии с подпунктом (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.

Согласно пункту 22.3. Регламента ПМ, при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которыми любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

для опубликованных патентных документов – указанная на них дата опубликования;

для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР – указанная на них дата подписания в печать;

для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР, на которых не указана дата подписания в печать, а также для иных печатных изданий – дата выпуска их в свет, а при отсутствии возможности ее установления – первый день месяца или 01 января указанного в издании года, если время выпуска в свет определяется соответственно лишь месяцем или годом.

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

Анализ доводов сторон, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности "новизна", показал следующее.

В качестве источников информации, из которых известно средство, которому присущи все существенные признаки полезной модели по оспариваемому патенту, в возражении указан фильтрующий элемент для очистки сырого молока, известный из источников информации [3] - [5].

В отношении общедоступности источников информации [3] и [4] следует отметить, что указанные газета [3] и журнал [4] являются периодическими изданиями, соответственно, доступны неопределенному кругу лиц. Как следует из статей [3] и [4], в них описан фильтр тонкой очистки, производимый по патенту [5] ООО «Гера».

При этом в патентном документе [5] (с учетом внесенных изменений) говорится о том, что фильтрующий элемент выполнен в виде трубчатого патрона из пищевого полимерного материала с уменьшающимися в радиальном направлении от периферии к центру размерами пор, образующими радиальные конфузорные каналы. В статьях [3] и [4] помимо этих признаков содержатся сведения о том, что внутреннее пространство проводящих каналов заполнено ворсинками.

Следовательно, можно констатировать, что изделия, раскрытые в статьях [3] и [4], и фильтр по патенту [5], характеризуют разные по конструкции технические решения и, соответственно, при оценке соответствия оспариваемого патента условию патентоспособности «новизна» данные источники информации могут быть рассмотрены только по отдельности.

При этом фильтр по патенту [5] не содержит микроворсинок, а в источниках информации [3] и [4] отсутствуют сведения о том, что раскрытые

в них устройства содержат микроворсинки, имеющие жесткую структуру, изменяющуюся к центру проводящего радиального конфузорного канала на более мягкую.

Как отмечено патентообладателем в отзывах, признаки, характеризующие микроворсинки, имеющие жесткую структуру, которая к центру проводящего радиального конфузорного канала изменяется на более мягкую, являются существенными.

С данным доводом патентообладателя можно согласиться, поскольку в описании к оспариваемому патенту (см. с. 2-3) имеются сведения, подтверждающие наличие причинно-следственной связи переменной жесткости ворсинок с техническим результатом, направленным на повышение качества очистки молока.

Таким образом, из источников информации [3] - [5] не известен фильтрующий элемент, содержащий все существенные признаки устройства по оспариваемому патенту.

Исходя из вышеизложенного можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности "новизна".

Относительно Интернет-распечатки [2], следует отметить, что лицом, подавшим возражение, не представлено документов, подтверждающих дату, с которой данные материалы стали общедоступны.

Таким образом, источник информации [2] не может быть учтен при оценке соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В отношении приложенных к возражению заключения [6] и приговора [7] следует отметить, что в них отсутствуют сведения об известности технического решения, содержащего все существенные признаки полезной модели по оспариваемому патенту.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.01.2013, патент Российской Федерации на полезную модель №111017 оставить в силе.