

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, поступившее 02.02.2011 от Надиктова Виктора Николаевича, Украина (далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи патента Российской Федерации № 36259 на полезную модель, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 36259 на полезную модель «Масляный фильтр» выдан по заявке № 2003126051/20 с приоритетом от 28.08.2003 на имя Общества с ограниченной ответственностью "ИННА" (далее - патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

«1. Масляный фильтр, состоящий из корпуса с отверстиями для ввода масла и резьбовым отверстием для вывода масла, внутри которого размещены фильтрующий элемент грубой очистки и фильтрующий элемент тонкой очистки в виде полого цилиндра, входное отверстие которого закрыто перегородкой с установленным в ее центре перепускным клапаном, а выходное отверстие соединено трубкой с резьбовым отверстием для вывода масла, отличающийся тем, что фильтрующий элемент грубой очистки выполнен в виде полого цилиндра, расположенного коаксиально цилиндру фильтрующего элемента тонкой очистки так, что плоскость его входного отверстия совпадает с

плоскостью входного отверстия цилиндра фильтрующего элемента тонкой очистки, внешний диаметр цилиндра фильтрующего элемента грубой очистки меньше внутреннего диаметра фильтрующего элемента тонкой очистки, внутренний диаметр цилиндра фильтрующего элемента грубой очистки не меньше поперечного размера перепускного клапана, а выходное отверстие цилиндра фильтрующего элемента грубой очистки закрыто перегородкой.

2. Масляный фильтр по п.1, отличающийся тем, что фильтрующий элемент грубой очистки выполнен гофрированным.»

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованной полезной модели условиям патентоспособности «промышленная применимость» и «новизна». При этом в подтверждение своего мнения лицо, подавшее возражение, приводит следующие доводы.

Согласно возражению заявленная полезная модель не удовлетворяет условию патентоспособности «промышленная применимость» ввиду того, что в материалах оспариваемого патента отсутствуют указания на то, что в предложенном масляном фильтре «... наряду с корпусом имеется крышка ...». При этом, по мнению лица, подавшего возражение, «...фильтр без крышки не сможет работать под давлением на двигателе внутреннего сгорания ...».

В отношении несоответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» в возражении указывается на известность всех ее признаков из патентов Российской Федерации на изобретение № 1814564 (далее – [1]) и полезную модель № 24397 (далее – [2]). Вывод лица, подавшего возражение, об известности всех признаков формулы оспариваемого патента из источников информации [1] и [2], обосновывается фактом использования технических

решений по патентам [1] и [2] и по оспариваемому патенту в изделии – масляный фильтр GB-1173. Данный факт подтверждается ссылкой на решение Федеральной антимонопольной службы России от 22.04.2010 по делу № 1 14/121-09 и использованное при его принятии экспертное заключение (далее – [3]).

Также, согласно возражению, соответствие устройства по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» порочит устройство, описанное в имеющей более раннюю дату приоритета по сравнению с приоритетом полезной модели по оспариваемому патенту заявке на полезную модель, по которой был выдан патент Российской Федерации № 33328 (далее – [4]).

Кроме того, лицо, подавшее возражение, считает, что «... масляный фильтр LS-433, введенный в гражданский оборот на территории РФ ...», также «... содержит ... сведения, порочащие новизну технического решения оспариваемого патента ...». В подтверждение чего к возражению приложены копия товарного и кассового чеков от 18.06.2003 (далее – [5]) и сертификат соответствия № РОСС DE.MT14.B12197 (далее – [6]).

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, который на заседании коллегии палаты по патентным спорам 20.04.2011 представил отзыв на указанное возражение.

В своем отзыве патентообладатель выражает несогласие с выводами возражения, отмечая при этом следующее.

По мнению патентообладателя, доводы возражения сводятся к тому, что все признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения, известны из патентного документа [2]. Однако, согласно анализу данного источника информации, приведенному в отзыве на возражение, указанное не соответствует действительности.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам 21.04.2011 представителем патентообладателя дополнительно были представлены документы, подтверждающие смену наименования патентообладателя с Общество с ограниченной ответственностью "ИННА" на Общество с ограниченной ответственностью "БИГ Фильтр".

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

С учетом даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-I с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" от 07.02.2003 № 22 – ФЗ (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 № 83, и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4845 (далее – Правила ПМ) и Правила ППС.

Согласно пункту 4 статьи 3 Закона объем правовой охраны, предоставляемой патентом на полезную модель, определяется ее формулой. Для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

В соответствии с пунктом 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. Полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2.1 Правил ПМ полезная модель может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности, если назначение полезной модели указано в описании, содержащемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу полезной модели - то в описании или формуле полезной модели), а в случае испрашивания приоритета, более раннего, чем дата подачи - также в документах, послуживших основанием для испрашивания такого приоритета.

В соответствии с подпунктом 2.2 пункта 2.1 Правил ПМ в описании, содержащемся в заявке, и в документах, послуживших основанием для испрашивания более раннего приоритета, должны быть приведены средства и методы, с помощью которых возможно осуществление полезной модели в том виде, как она охарактеризована в каждом из пунктов формулы полезной модели. При отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета полезной модели.

В соответствии с подпунктом 2.3 пункта 2.1 Правил ПМ описание, содержащееся в заявке, и документы, послужившие основанием для испрашивания более раннего приоритета, должны подтверждать, что в

случае осуществления полезной модели по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

В соответствии с подпунктом 2.4 пункта 2.1 Правил ПМ при соблюдении всех указанных выше требований полезная модель признается соответствующей условию промышленной применимости. Несоблюдение хотя бы одного из указанных выше требований указывает на то, что полезная модель не соответствует условию промышленной применимости.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2.1 Правил 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 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 Закона, и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

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 2 пункта 19.3 Правил ПМ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является, в частности:

- для опубликованных патентных документов - указанная на них

дата опубликования;

- для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования на территории Российской Федерации, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

В соответствии с подпунктом 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 3.2.3 Правил ПМ название полезной модели характеризует ее назначение.

Согласно подпункту 1 пункта 3.3.2.3 Правил ПМ Пункт формулы включает признаки полезной модели, в том числе родовое понятие, отражающее назначение.

Согласно пункту 2.5 Правил ППС возражение должно содержать обоснование неправомерности выдачи патента.

Согласно пункту 4.4 Правил ППС решение Палаты по патентным спорам принимается по каждому делу в отдельности.

В соответствии с пунктом 2.1 Правил ППС физические лица, постоянно проживающие за пределами Российской Федерации, и иностранные юридические лица совершают действия, связанные с подачей возражений и заявлений, в том числе участвуют в заседаниях коллегий Палаты по патентным спорам через патентных поверенных.

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

Анализ доводов, изложенных в возражении и в отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», показал следующее.

В материалах оспариваемого патента, а именно в названии и родовом понятии его формулы отражено назначение полезной модели – «масляный фильтр». При этом для специалиста в данной области техники очевидна известность средств и методов, с помощью которых возможно осуществление полезной модели по оспариваемому патенту в том виде, как она охарактеризована в каждом из пунктов формулы. О возможности реализации заявленного назначения при осуществлении масляного фильтра по оспариваемому патенту свидетельствует наличие в нем фильтрующих элементов, а также его конструктивные особенности, обуславливающие возможность подачи в него моторного масла через отверстия для ввода, прохождения масла через фильтрующие элементы и вывод через отверстия для вывода масла.

Что касается довода возражения о неработоспособности масляного фильтра по оспариваемому патенту в результате отсутствия у его корпуса крышки, то необходимо отметить, что это не свидетельствует о принципиальной невозможности обеспечения в полезной модели по оспариваемому патенту фильтрации масла. Так, используя в соответствии с пунктом 4 статьи 3 Закона описание и чертежи для толкования формулы полезной модели по оспариваемому патенту, можно установить, что корпус масляного фильтра по данному патенту представляет собой закрытый сосуд, внутренняя полость которого имеет выход наружу только через отверстия для ввода и вывода масла.

Таким образом, лицом, подавшим возражение, не было представлено доводов, свидетельствующих о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость».

В отношении доводов возражения и отзыва патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», необходимо отметить следующее.

Документы [3] свидетельствуют об использовании в одном изделии нескольких технических решений, в частности, охарактеризованных в оспариваемом патенте и патентах [1] и [2]. Однако использование в каком-либо изделии нескольких технических решений не свидетельствует об идентичности данных решений, т.е. сведения, приведенные в документах [3], не могут служить основанием для признания известными всех признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту из источников информации [1] и [2].

Также следует отметить, что в материалах возражения не приведено каких-либо документальных материалов, содержащих сведения о конструкции масляного фильтра LS-433, в подтверждение применения которого на территории Российской Федерации к возражению приложены чеки [5] и сертификат [6]. Таким образом, доводы возражения о том, что фильтр LS-433 «... содержит ... сведения, порочащие новизну технического решения оспариваемого патента ...» документально не подтверждены.

Следует обратить внимание, что в уровень техники для оценки соответствия оспариваемого патента условию патентоспособности «новизна» могут быть включены только упомянутые в возражении патенты [1] и [2] с даты их публикации, а также заявка [4] с даты приоритета.

Из источников информации [1], [2] и [4] известно средство того же

назначения, что и оспариваемая полезная модель, а именно масляный фильтр. При этом для фильтров, согласно указанным источникам информации [1], [2] и [4], также как и для фильтра по оспариваемому патенту, характерно наличие в корпусе помимо фильтрующего элемента тонкой очистки, также и фильтрующего элемента грубой очистки, установленного соосно с фильтрующим элементом тонкой очистки. В фильтре по оспариваемому патенту, как и в фильтрах по патентным документам [1], [2] и [4], корпус имеет отверстия для ввода масла и резьбовое отверстие для вывода масла, а фильтрующие элементы выполнены в виде полых цилиндров. Входное отверстие во всех упомянутых фильтрах закрыто перегородкой с установленным в ее центре перепускным клапаном, а выходное отверстие соединено трубкой с резьбовым отверстием для вывода масла. При этом в фильтрах, описанных в источниках информации [1], [2] и [4], как и в полезной модели по оспариваемому патенту, внутренний диаметр цилиндра фильтрующего элемента грубой очистки больше (в терминологии оспариваемого патента – «не меньше») поперечного размера перепускного клапана.

Также необходимо отметить, что выходное отверстие цилиндра фильтрующего элемента грубой очистки в фильтрах согласно патентам [1] и [2] закрыто перегородкой, как на то указано в формуле полезной модели по оспариваемому патенту. При этом в фильтре по заявке [4] выходное отверстие у фильтрующего элемента грубой очистки отсутствует.

Следует обратить внимание на то, что признаки масляного фильтра по оспариваемому патенту, согласно которым внешний диаметр фильтрующего элемента грубой очистки меньше внутреннего диаметра фильтрующего элемента грубой очистки, известны только из источников информации [2] и [4] и не присущи фильтру по патенту [1].

Несмотря на известность ряда признаков полезной модели по оспариваемому патенту из источников информации [1], [2] и [4], ни в одном из данных источников информации [1], [2] и [4] нет сведений,

указывающих на известность выполнения взаимного расположения фильтрующих элементов таким образом, что плоскости входных отверстий фильтрующих элементов грубой и тонкой очистки совпадают.

Таким образом, лицом, подавшим возражение, не было представлено доводов, свидетельствующих об известности до даты приоритета оспариваемого патента средства того же назначения, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы оспариваемой полезной модели существенные признаки, т.е. доводов, свидетельствующих о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Что касается доводов лица, подавшего возражение, изложенных в жалобе, поступившей 26.04.2011, то необходимо отметить следующее.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам 21.04.2011 действительно отсутствовал патентный поверенный, через которого было подано возражение.

Лицо, подавшее возражение, присутствовавшее на заседании коллегии, было поставлено в известность, что оно не будет включено в перечень лиц, участвующих в рассмотрении возражения, в ведущемся на заседании протоколе, т.к. является гражданином Украины. Однако ему на заседании коллегии было в порядке исключения предоставлено слово с целью обеспечения наиболее точного понимания его позиции. При этом лицо, подавшее возражение, было уведомлено о невозможности осуществления им лично во время заседания процессуально значимых действий. Таким образом, несмотря на имеющиеся в жалобе указания, регламентированные пунктом 2.1 Правил ППС требования в процессе рассмотрения возражения на заседании коллегии палаты по патентным спорам 21.04.2011 нарушены не были.

Следует обратить внимание, что полемика в процессе рассмотрения по существу возражения на заседании не предусмотрена Правилами ППС,

а изготовленный заинтересованной стороной образец изделия по оспариваемому патенту не мог быть расценен в качестве документального материала, относящегося к существу рассматриваемого возражения.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам действительно был сделан акцент на приложении 20 к возражению, которое согласно присутствующему на нем номеру должно представлять собой графический материал к патенту [1]. Внимание было акцентировано на данном графическом материале, т.к. он содержит все признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту. Однако, в процессе рассмотрения было установлено, что данный графический материал не является частью патентного документа [1], а представляет собой чертеж, изготовленный лицом, подавшим возражение.

Что касается имеющихся в жалобе доводов о неправомерности ранее вынесенных Роспатентом решений по ранее поданным (16.10.2008 и 02.03.2009) возражениям, то необходимо обратить внимание, что каждое возражение, поступающее в палату по патентным спорам, рассматривается в отдельности в рамках содержащихся в нем доводов (см. пункт 4.4 Правил ППС).

Доводы технического характера, представленные в жалобе, подробно разобраны в настоящем заключении выше.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.02.2011, патент Российской Федерации на полезную модель № 36259 оставить в силе.