

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 14.02.2011 от Колтунова Георгия Анатольевича (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 условию патентоспособности «новизна». При этом в подтверждение своего мнения лицо, подавшее возражение, приводит следующие доводы.

Согласно возражению, заявленная полезная модель не удовлетворяет условию патентоспособности «новизна», т.к. все ее признаки известны из патента Российской Федерации на изобретение № 1814564 (далее – [1]). Указанный вывод лицо, подавшее возражение, обосновывает фактом использования в изделии – масляный фильтр GB-1173 как технического решения по патенту [1], так и по оспариваемому патенту. 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 – [2]).

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, который до даты заседания коллегии палаты по патентным спорам представил (21.04.2011) отзыв на указанное возражение.

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

Патентообладатель обращает внимание, что ни в возражении, ни в материалах [2] не содержится сравнительного анализа технических решений по оспариваемому патенту и по патенту [1]. Кроме того, по мнению патентообладателя, содержащиеся в материалах [2] «... выводы не могут быть учтены в качестве аргументации мотивов настоящего возражения ...».

При этом согласно анализу патента [1], проведенному в отзыве патентообладателя, техническому решению по патенту [1] не присущи все признаки полезной модели по оспариваемому патенту.

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 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

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, в частности, для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования.

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

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 «новизна», показал следующее.

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

При этом из патента [1] известно средство того же назначения, что и оспариваемая полезная модель, а именно масляный фильтр. При этом для фильтра по патенту [1], 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 фильтре по патенту [1], корпус имеет отверстия для ввода масла и резьбовое отверстие для вывода масла, а фильтрующие элементы выполнены в виде полых цилиндров. Входное отверстие фильтрующего элемента тонкой очистки в обоих 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 фильтре, описанном в патенте [1], 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 сквозное отверстие, образующее в фильтрующем элементе грубой очистки полость, согласно графическим

материалам патента [1], закрыто с одной стороны донной частью корпуса фильтра, а с другой перегородкой с установленным в ее центре перепускным клапаном, т.е. признак формулы полезной модели по оспариваемому патенту «выходное отверстие цилиндра фильтрующего элемента грубой очистки закрыто перегородкой» также присущ и техническому решению по патенту [1].

Несмотря на известность ряда признаков полезной модели по оспариваемому патенту из патента [1], в последнем нет сведений, указывающих на известность выполнения взаимного расположения фильтрующих элементов таким образом, что плоскости входных отверстий фильтрующих элементов грубой и тонкой очистки совпадают. Также следует обратить внимание, что признаки масляного фильтра по оспариваемому патенту, согласно которым внешний диаметр фильтрующего элемента грубой очистки меньше внутреннего диаметра фильтрующего элемента грубой очистки, не присущи фильтру по патенту [1].

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».

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.02.2011, патент Российской Федерации на полезную модель № 36259 оставить в силе.