

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, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее в палату по патентным спорам 02.09.2013 возражение ИП Белоусова Евгения Александровича (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 43952, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 43952 на полезную модель «Электроводонагреватель», обладателем исключительных прав на которую в настоящее время является Общество с ограниченной ответственностью "Тепловое оборудование" (далее – патентообладатель), выдан по заявке № 2004129098/20 с приоритетом от 23.09.2004 со следующей формулой:

«1. Электронагреватель, содержащий два расположенных один над другим бака - верхний и снабженный теплоизоляцией нижний, соединенные двумя патрубками, нагревательный элемент, расположенный в нижней части нижнего бака, входной патрубок подачи холодной воды и выходной патрубок забора горячей воды, отличающийся тем, что верхний и нижний баки расположены внутри общего корпуса, заполненного теплоизоляцией и имеют вытянутую в горизонтальном направлении форму, при этом соединительные патрубки связывают дно верхнего бака и верхнюю стенку

нижнего бака, входной патрубок подачи холодной воды расположен в дне нижнего бака и снабжен обратным клапаном и рассекателем, установленным в полости нижнего бака, а выходной патрубок забора горячей воды расположен в верхней части верхнего бака.

2. Электронагреватель по п.1, отличающийся тем, что в нижнем баке установлен анод.

3. Электронагреватель по п.1 или п.2, отличающийся тем, что в нижнем баке установлен сливной патрубок.

4. Электронагреватель по п.1 или п.2, отличающийся тем, что он снабжен дополнительным нагревательным элементом».

Против выдачи данного патента в Палату по патентным спорам, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, поступило возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Для подтверждения данных доводов в возражении, а также в поступивших 14.04.2014 дополнительных к возражению материалах, приведены следующие источники информации (копии):

- патент CN 2536954, опубликованный 19.02.2003 с переводом на 14 л. (далее – [1]);
- исковое заявление в Арбитражный суд Иркутской области № 12 от 20.04.2012 на 2 л. (далее – [2]);
- определения Арбитражного суда Иркутской области по делу № А19-8979/2012 от 19.11.2012 на 6 л. (далее – [3]);
- письмо-запрос ИП Белоусова Е.А. в ООО «СИМАНТИ» от 10.01.2004 на 1 л. (далее – [4]);
- письмо ООО «СИМАНТИ» к ИП Белоусову Е.А. № 27 от 05.02.2004 на 1 л. (далее – [5]);
- договор купли-продажи № 7/04 от 25.03.2004 на 5 л. (далее – [6]);

- товарная накладная № 47 от 30.04.2004 на 2 л. (далее – [7]);
- счет-фактура № 47 от 30.04.2004 на 1 л (далее – [8]);
- акт о приемке товара № 103 от 12.05.2004 на 1 л. (далее – [9]);
- товарная накладная № 63 от 07.05.2004 на 2 л. (далее – [10]);
- счет-фактура № 63 от 07.05.2004 на 1 л. (далее – [11]);
- акт о приемке товара № 117 от 26.05.2004 на 1 л. (далее – [12]);
- письмо ИП Белоусова Е.А. в ООО «ПИК 4213» № 18/1 от 26.06.2012 на 1 л. (далее – [13]);
- письмо ООО «ПИК 4213» президенту «ZHONGSHAN KISENSE HOUSEHOLD CO. LTD» № 53 от 28.06.2012 с переводом на 2 л.(далее – [14]);
- письмо президента «ZHONGSHAN KISENSE HOUSEHOLD CO. LTD» № TP12 от 12.07.2012 (с переводом) на 2 л. (далее – [15]);
- письмо ООО «ПИК 4213» к ИП Белоусову Е.А. № 68 от 26.07.2012 на 1 л. (далее – [16]);
- техническая документация по DSZF-A (с переводом), на 6 л. (далее – [17]);
- Инструкция по установке и эксплуатации. Водонагреватель электрический OTGON серия STANDARD модели VVS F/R, VHS F/R на 4 л. (далее – [18]);
- Постановление Четвертого Арбитражного суда по делу № А19-8979/2012 от 08.04.2013 на 9 л. (далее – [19]);
- акт экспертизы № 154-06-01745-12 от 27.02.2012 Ленинградской областной торгово-промышленной палаты на 32 л. (далее – [20]);
- экспертное заключение № 04/09-2012 патентного поверенного Шестаковой Т.А. от 26.09.2012 на 19 л. (далее – [21]);
- Решения Арбитражного суда Иркутской области по делу № А19-8979/2012 от 19.12.2012 на 11 л. (далее – [22]);

– письмо директора «ZHONGSHAN KISENSE HOUSEHOLD CO. LTD» от 24.02.2014 (с переводом) на 2 л. (далее – [23]).

По мнению лица, подавшего возражение, все существенные признаки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту присущи электроводонагревателю по патенту [1].

Кроме того, в возражении указано, что сведения о техническом средстве, которому характерны все существенные признаки по независимому пункту формулы оспариваемого патента, стали известны в результате использования на территории Российской Федерации до даты приоритета полезной модели по указанному патенту электроводонагревателя по по технической документации [17]. Факт такого использования подтверждается материалами [2]-[23].

В возражении также обращается внимание на несущественность ряда признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту для достижения указанных в описании к данному патенту технических результатов.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, который в своем отзыве, представленном 06.02.2014, а также в дополнительных материалах к отзыву, поступивших 24.04.2014, выразил несогласие с мнением лица, подавшего возражение, о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Для подтверждения данного мнения с отзывом представлены следующие материалы (копии):

- «Компоненты электрического водонагревателя» распечатка страницы из сети Интернет на 2 л. (далее – [24]);
- «Как выбрать накопительный водонагреватель» распечатка страницы из сети Интернет на 2 л. (далее – [25]);
- фотография рассекателя на 1 л. (далее – [26]).

По мнению патентообладателя, устройствам по патенту [1] и по технической документации [17] не присущи все существенные признаки полезной модели по оспариваемому патенту.

Так, патентообладатель обращает внимание на то, что техническое решение по патенту [1], в отличие от водонагревателя по оспариваемому патенту, не характеризуется наличием рассекателя, размещением баков внутри корпуса заполненного теплоизоляцией, а также снабжением входного патрубка подачи холодной воды обратным клапаном. Сведения, приведенные в технической документации [17], не позволяют сделать вывод о том, что описанное в этой документации устройство является средством того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту.

Кроме того, для устройства по технической документации [17] не характерно соединение баков двумя патрубками и связь соединительными патрубками дна верхнего бака и верхней стенки нижнего бака.

Кроме того, патентообладатель отмечает, что материалы возражения не содержат документальных сведений о поставках электрических водогревателей моделей DSZF-A, подтверждающих факт использования на территории Российской Федерации.

Также в отзыве отмечено, что экспертные заключения [20] и [21] «... проведены в отношении водонагревателей ..., приобретенных после даты приоритета оспариваемого патента, соответственно они не входят в исследуемый уровень техники ...», а судебные акты [3], [19], [22] «... не имеют силы преюдиции ...».

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

С учетом даты подачи заявки, по которой 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).

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.

Согласно подпункту 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 соответствии с подпунктом 1.1 пункта 3.2.4.3 Правил ПМ признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной

связи с указанным результатом. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства.

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 для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования, является документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

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

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

Письма [13] – [16] и [23] касаются переписки между ИП Белоусовым Е.А., ООО «ПИК4213» и заводом «ZHONGSHAN KISENSE HOUSEHOLD CO. LTD», КНР.

В письмах [15] и [23] президент «ZHONGSHAN KISENSE HOUSEHOLD CO. LTD», КНР указывает на то, что их предприятие с 2001 г. изготавливает и реализует электрические водонагреватели моделей DSZF-A и DSZF-C, а также поставляет их на рынки других стран.

В письме [5] от ООО «Симанти», которое является ответом на письмо-запрос [4] от ИП Белоусова Е.А., содержится информация о том, что ООО «Симанти» предлагает к продаже электроводонагреватели производства КНР, в частности, модели DSZF-A.

До даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту между продавцом ООО «Симанти» и покупателем ИП Белоусовым Е.А. был заключен договор [6], в соответствии с которым продавец обязуется передать покупателю водонагреватели, а покупатель обязуется принять указанный товар и уплатить согласованную цену. При этом наименование, количество, ассортимент и цена товара при каждой отдельной его передачи определяется на основе товарной накладной.

Факт осуществления поставки продукции подтверждается товарными накладными [7], [10], счетами-фактурами [8], [11] и актами о приемке товаров [9], [12], согласно которым товар по договору [6], в частности водонагреватели DSZF-A, были отпущены продавцом и получены покупателем до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту.

Кроме того, следует обратить внимание, что согласно сведениям, приведенным в судебных актах [3], [19], [22], касающихся дела по исковому заявлению [2], суд счел доказанным со стороны ИП Белоусова Е.А. факт использования им на территории Российской Федерации до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту «тождественного» решения. Данный вывод предопределен тем, что «предпринимателем представлены заключенные им в 2004 году договоры на поставку электроводонагревателей моделей DSZF-A и DSZF-C различным покупателям, товарные накладные на передачу товара покупателям, счет-фактуры на дату их совершения до 23.09.2004. Согласно представленным им данным учета покупок и продаж... общий объем поставленных предпринимателем своим покупателям электроводонагревателей моделей DSZF-A и DSZF-C составил по состоянию на май 2004 307 штук». (см. с.10 решения [22]).

Таким образом, документы [2]-[23] в совокупности подтверждают факт использования водонагревателей модели DSZF-A по технической документации [17] на территории Российской Федерации до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту.

Известный водонагреватель DSZF-A, производства «ZHONGSHAN KISENSE HOUSEHOLD CO. LTD», содержит два расположенных внутри общего корпуса 8 один над другим бака - верхний и нижний, которые имеют вытянутую в горизонтальном направлении форму. Корпус 8 заполнен теплоизоляцией - пенистым наполнителем 1. В нижней части нижнего бака установлен металлический нагревательный элемент 3, наличие которого свидетельствует о том, что водонагреватель является электрическим. Упомянутые баки соединены двумя патрубками (отверстия, проходящие через стенки баков и слой теплоизоляции между баками). Данные патрубки связывают дно верхнего бака и верхнюю стенку нижнего бака. В верхней части верхнего бака расположен выходной патрубок забора горячей воды (см. поз. 5 и 9). В дне нижнего бака расположен входной патрубок подачи холодной воды (водовпускной штуцер 4), который снабжен обратным клапаном (предохранительный клапан 11) и рассекателем 10, установленным в полости нижнего бака (см. перевод технической документации [17], стр.2).

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что в возражении содержатся доводы, подтверждающие известность из уровня техники средства, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту признаки.

В отношении представленных патентообладателем материалов [24]-[26], следует отметить, что данные материалы были приведены лишь для обоснования существенности признака «рассекатель». Поскольку указанный признак, как было показано выше, также присущ и водонагревателю, известному из технической документации [17], анализ существенности этого признака не проводился.

Таким образом, возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по независимому пункту формулы оспариваемого патента несоответствующей условию патентоспособности "новизна" (см. подпункт 3 пункта 2.1 Правил ПМ).

В отношении зависимых пунктов 2-4 формулы оспариваемого патента необходимо отметить следующие.

Признаки зависимых пунктов 2 и 3 – наличие анода и сливного патрубка также присущи водонагревателю по технической документации [1] (см. перевод технической документации [17], стр.2, поз. 6 и 7).

Что касается признака зависимого пункта 4 – снабжение водонагревателя дополнительным нагревательным элементом, то следует отметить, что в описании к оспариваемому патенту, а также в отзыве патентообладателя, не приведено сведений о влиянии данного признака на технические результаты, указанные в описании к данному патенту («уменьшение энергопотребления электроводонагревателя за счет оптимизации процессов теплообмена и уменьшения потерь тепла нагретой воды при одновременном повышении удобства пользования устройством и упрощении его конструкции»). Более того, очевидно, что введение дополнительного нагревательного элемента способно только увеличить энергопотребление и усложнить конструкцию водонагревателя.

Ввиду сделанного выше вывода анализ патента [1] и экспертных заключений [20] и [21] дополнительно приведенных в возражении для обоснования несоответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», не проводился.

Таким образом, учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение, поступившее 02.09.2013, патент Российской Федерации на полезную модель № 43952 признать недействительным полностью.