

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Зубкевича Е.Ю. (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 24.03.2015, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 82029, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 82029 на полезную модель “Отопительное устройство” выдан по заявке № 2008134181/22 с приоритетом от 21.08.2008 на имя ЗАО “Термофор”. В настоящее время исключительное право на полезную модель принадлежит Бессонову К.Е. (далее – патентообладатель).

Патент Российской Федерации на полезную модель действует со следующей формулой:

“1. Отопительное устройство, содержащее корпус, образованный верхней плоскостью, боковыми, передней и задней стенками, причем верхняя часть корпуса с передней стенкой выполнена выступающей вперед над дверцей топки; люк дымохода, расположенный в верхней части корпуса; колосниковую решетку, установленную в днище корпуса; поддувало, расположенное под колосниковой решеткой и сообщающееся с внутренней полостью корпуса через ее отверстия; прямые воздуховоды, выполненные в виде труб с открытыми торцами, сообщающимися с атмосферным воздухом, установленные вдоль задней и выступающей части передней стенок внутри корпуса, причем торцы прямых воздуховодов, расположенных у задней стенки,

жестко закреплены в отверстиях донной части и верхней части корпуса, а торцы прямых воздухопроводов, расположенных у передней стенки, жестко закреплены в отверстиях верхней плоскости корпуса и дна выступающей верхней части корпуса; вдоль боковых стенок корпуса в шахматном порядке расположены изогнутые воздухопроводы с открытыми торцами, сообщающимися с атмосферным воздухом, при этом торцы их прямой части жестко закреплены в отверстиях днища корпуса, а противоположные торцы изогнутой части жестко закреплены в отверстиях противоположных верхних частей боковых стенок корпуса, а их перекрещивающиеся верхние части образуют топочную камеру, состоящую двух зон: нижней - топки, снабженной дверцей на передней стенке корпуса, и верхней зоны топочной камеры; патрубки с открытыми торцами для подачи воздуха в верхнюю зону топливной камеры жестко закреплены в прямых воздухопроводах так, что один конец входит в расположенные друг против друга прямые воздухопроводы и изогнут навстречу потоку воздуха, а второй расположен в верхней части топочной камеры, кроме того, оно снабжено расположенными на наклонных частях изогнутых воздухопроводов сверху и снизу верхними и нижними экранами, образующими газоходные каналы, отличающееся тем, что верхние экраны установлены с зазором относительно друг друга по всей их длине.

2. Отопительное устройство по п.1, отличающееся тем, что поддувало снабжено зольником, выполненным в виде выдвижного ящика.

3. Отопительное устройство по п.1, отличающееся тем, что концы патрубков для подачи воздуха в верхнюю зону топливной камеры установлены в верхней части топочной камеры на разных уровнях.

4. Отопительное устройство по п.1, отличающееся тем, что дверца топки по периметру снабжена слоем теплоизолятора.

5. Отопительное устройство по п.1, отличающееся тем, что колосниковая решетка может быть выполнена сменной.

6. Отопительное устройство по п.1, отличающееся тем, что люк дымохода расположен на верхней плоскости корпуса.

7. Отопительное устройство по п.1, отличающееся тем, что люк дымохода расположен в верхней части задней стенки корпуса.

8. Отопительное устройство по п.1, отличающееся тем, что оно дополнительно снабжено устройством для сбора конденсата, выполненным в виде трубы с трубчатым ответвлением в средней части, один торец которого предназначен для установки в люке дымохода, а другой - в полости трубы, при этом нижний торец трубы устройства для сбора конденсата снабжен элементом для вывода конденсата из трубы, например, крышкой или отверстием с герметичной крышкой.

9. Отопительное устройство по п.8, отличающееся тем, что торец трубчатого элемента, находящийся в полости трубы устройства для сбора конденсата, расположен под углом к ее центральной оси.

10. Отопительное устройство по п.8, отличающееся тем, что верхняя часть устройства для сбора конденсата снабжена заслонкой, установленной с возможностью регулируемого перекрытия выхода устройства для сбора конденсата.”

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованной полезной модели условию патентоспособности “новизна”.

В возражении отмечено, что: “... полезная модель по спорному патенту не соответствует условию патентоспособности “новизна”, поскольку она была использована при производстве продукции (котлы конструкции серии Профессор Бутаковъ) задолго до даты ее приоритета, а значит, стала известной и явным образом следовала из уровня техники на дату подачи соответствующей заявки”.

В подтверждение довода о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности “новизна” к возражению приложены копии следующих источников информации:

– Замечания ответчика на Возражение истца, приобщенного к материалам дела 13.10.2008 (ЗАО “Термофор”) № 119 от 21.10.2008 по делу № 2-3842/2008, всего 2 л. (далее – [1]);

– Отзыв на исковое заявление г-на Зубкевича Е.Ю. О взыскании долга по лицензионному договору от 8 января 2007 г. и выплате компенсации за неправомерное использование товарного знака (ЗАО “Термофор”) № 267 от 10.09.2008 по делу № 2-3842/2008, всего на 3 л. (далее – [2]);

– Пояснения ответчика (ЗАО “Термофор») № 118 от 07.10.2008 по делу № 2-3842/2008, всего на 2 л. (далее – [3]);

– Экспертное заключение № 087 от 22.12.2009, всего на 3 л. (далее – [4]);

– Фотографии изделия, всего 11 л. (далее – [5]);

– Акт соответствия использованного объекта формуле изобретения, подписано Э.И.Марус, скреплено печатью ЗАО “Термофор”, всего 2 л. (далее – [6]);

– Кассационная жалоба ответчика (ЗАО “Термофор”) № 287 от 01.12.2008 по делу № 2-3842/2008, всего 10 л. (далее – [7]);

– Каталог ЗАО “Термофор” весна 2007, всего 25 л. (далее – [8]);

– решение Ленинского районного суда города Новосибирска от 13.11.2008 по делу № 2-3842/08, всего 6 л. (далее – [9]).

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя, который в своем отзыве по мотивам возражения, поступившем 13.01.2016, выразил несогласие с доводами возражения, отмечая при этом, что: “В указанных документах, во-первых, отсутствует раскрытие всех признаков, анализируется лишь признак относительно газонаправляющих щитков, при том, что патент содержит гораздо больше признаков. Во-вторых, в указанных пояснениях не содержится данных о том, когда и сколько изделий были реализованы конечному потребителю. То есть, из указанных документов невозможно установить, были ли анализируемые в документах изделия реально введены в гражданский оборот, открытую продажу, т.е. входят ли они в уровень техники.”

На заседании коллегии 27.02.2017 также было представлено дополнение к отзыву.

По результатам рассмотрения возражения Роспатент принял решение от 25.02.2016: отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.03.2015, патент Российской Федерации на полезную модель № 82029 оставить в силе.

Данное решение было оспорено заявителем в Суде по интеллектуальным правам (далее - СИП).

Решением СИП от 01.07.2016 требования заявителя о признании незаконным решения Роспатента от 25.02.2016, которым отказано в удовлетворении возражения от 24.03.2015 против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 82029, оставлены без удовлетворения.

Не согласившись с принятым решением, заявитель обратился в президиум СИП с кассационной жалобой, в которой просил названный судебный акт отменить и, не передавая дело на новое рассмотрение, принять новый судебный акт.

Постановлением президиума СИП от 20.12.2016, решение Роспатента от 25.02.2016 признано недействительным полностью. Данное решение президиума СИП возлагает обязанности на Роспатент повторно рассмотреть возражение от 24.03.2015 против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 82029 с учетом установленных судом обстоятельств.

Тем самым восстановлено положение, существовавшее до принятия Роспатентом решения от 25.02.2016, т.к. в соответствии со статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации защита гражданских прав осуществляется путем восстановления положения, существовавшего до нарушения права.

Как следует из постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам, Роспатентом при вынесении решения от 25.02.2016 не оценивались документы гражданского дела № 2-3842/2008 с точки зрения даты раскрытия информации о техническом решении и с точки зрения признаков, воплощенных в этом техническом решении.

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

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент (21.08.2008), правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс и 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).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса 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 пунктом 2 статьи 1354 Кодекса охрана интеллектуальных прав на полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой полезной модели. Для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

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 соответствии с подпунктом 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 на территории Российской Федерации, является документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

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

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

Как следует из постановления президиума СИП, Роспатентом не были оценены документы гражданского дела № 2-3842/2008 с точки зрения даты раскрытия информации о техническом решении.

Согласно материалам гражданского дела № 2-3842/2008 [1] – [9], представленным лицом, подавшим возражение, до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту (с января 2007 года) ЗАО “Термофор” производились и вводились в гражданский оборот отопительные устройства серии “Профессор Бутаков”, о чем самим этим обществом заявлялось при рассмотрении данного дела. В серии выпускались разновидности: ”Гимназист”, “Студент”, “Инженер”, “Доцент”, “Профессор”, идентичные по конструкции и отличающиеся только размерами.

Таким образом, в возражении представлены материалы, подтверждающие открытое использование отопительных устройств серии “Профессор Бутаковъ”.

Следует отметить, что наиболее полные сведения о конструкции воздухогрейного котла “Профессор Бутаковъ” можно почерпнуть из фотографий [5] (согласно акту [6], на данных фотографиях представлен именно котел воздухогрейный “Профессор Бутаковъ”).

Анализ данных фотографий показал, что на них раскрыто отопительное устройство (т.е. средство того же назначения, что и устройство по оспариваемому патенту), включающее следующие признаки, присущие устройству по оспариваемому патенту:

- наличие корпуса (фото 1-5, 7, 9);
- корпус образован верхней плоскостью, боковыми, передней и задней стенками (фото 1-3, 7, 9);
- верхняя часть корпуса с передней стенкой выполнена выступающей вперед над дверцей топки (фото 1-3, 9);
- наличие люка дымохода, расположенного в верхней части корпуса (фото 1-7, 11);
- наличие колосниковой решетки, установленной в днище корпуса (фото 3, 8);
- наличие поддувала, расположенного под колосниковой решеткой и сообщающегося с внутренней полостью корпуса через ее отверстия (фото 3, 8);
- наличие прямых воздухопроводов, выполненных в виде труб с открытыми торцами, сообщающимися с атмосферным воздухом, установленных вдоль задней и выступающей части передней стенок внутри корпуса (фото 4-5, 9);
- торцы прямых воздухопроводов, расположенных у задней стенки, жестко закреплены в отверстиях донной части и верхней части корпуса (приварены; фото 5);

– торцы прямых воздухопроводов, расположенных у передней стенки, жестко закреплены в отверстиях верхней плоскости корпуса и дна выступающей верхней части корпуса (приварены; фиг. 2, 9, 10);

– наличие расположенных в шахматном порядке вдоль боковых стенок корпуса изогнутых воздухопроводов с открытыми торцами, сообщающимися с атмосферным воздухом (фото 4, 5);

– торцы прямой части изогнутых воздухопроводов жестко закреплены в отверстиях днища корпуса, а противоположные торцы изогнутой части жестко закреплены в отверстиях противоположных верхних частей боковых стенок корпуса (приварены; фото 1-2, 4-5, 9);

– перекрещивающиеся верхние части изогнутых воздухопроводов образуют топочную камеру, состоящую из двух зон: нижней – топки, снабженной дверцей на передней стенке корпуса, и верхней зоны топочной камеры (фото 4-5, 9);

– наличие расположенных на наклонных частях изогнутых воздухопроводов верхних экранов (фиг. 4-5);

– верхние экраны установлены с зазором относительно друг друга по всей их длине (фото 4-5).

Отличие устройства по оспариваемому патенту от известного из фотографий [5] заключается в наличии патрубков с открытыми торцами для подачи воздуха в верхнюю зону топливной камеры, жестко закрепленных в прямых воздухопроводах так, что один конец входит в расположенные друг против друга прямые воздухопроводы и изогнут навстречу потоку воздуха, а второй расположен в верхней части топочной камеры; наличии расположенных на наклонных частях изогнутых воздухопроводов снизу нижних экранов; наличии газоходных каналов, образуемых верхними и нижними экранами (ввиду отсутствия нижних экранов в решении, раскрытом на фотографиях [5]).

Следует отметить, что в материалах [1] – [3], [7], представляющих собой доводы, представленные ответчиком (ЗАО «Термофор») в рамках судебного

разбирательства по делу № 2-3842/2008, экспертном заключении [4], акте [6], каталоге [8], решении суда [9] также отсутствуют сведения о данных отличительных признаках.

Кроме того, необходимо подчеркнуть, что в материалах возражения отсутствуют документы, подтверждающие дату, с которой данный источник информации стал общедоступен. Каталог [8] не может быть отнесен к печатным изданиям как к таковым, т.к. принадлежность каких-либо материалов к печатным изданиям помимо их набора в печать, подразумевает и предназначение данных материалов для распространения содержащейся в них информации, т.е. выпуск этих материалов в свет (см., например, Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Основные виды. Термины и определения: ГОСТ 7.60–2003. – Взамен ГОСТ 7.60–90; введ. 01.07.2004).

Следует отметить, что в возражении отсутствуют доводы о несущественности каких-либо признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

На заседании коллегии, состоявшемся 27.02.2017, лицо, подавшее возражение, отметило, что приведенные выше признаки, отличающие устройство по оспариваемому патенту от раскрытого на фотографиях [5], являются несущественными.

Однако, довод о наличии или отсутствии причинно-следственной связи признаков и указанного в описании оспариваемого патента технического результата непосредственно влияет на оценку патентоспособности решения по оспариваемому патенту, и, следовательно, согласно пункту 2.5 Правил ППС, изменяет мотивы возражения.

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что в возражении отсутствуют доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности “новизна”.

Таким образом, в возражении отсутствуют доводы, позволяющие признать оспариваемый патент недействительным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.03.2015, патент Российской Федерации на полезную модель № 82029 оставить в силе.