

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии по результатам рассмотрения  возражения**

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «Осанна» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 24.08.2018, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 175098, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 175098 на полезную модель «Рыбозащитный оголовок» выдан по заявке № 2016141159/13 с приоритетом от 19.10.2016 на имя ООО ПКФ "Терм" (далее – патентообладатель) со следующей формулой:

«1. Рыбозащитный оголовок, представляющий собой пустотелую фигуру с водопроницаемой фильтрующей поверхностью и струепродуктор, отличающийся тем, что в водозаборной камере оголовка установлены электроды противоположающегося устройства.

2. Рыбозащитный оголовок по п.1, отличающийся тем, что при горизонтальном размещении электродов в водозаборной камере под ними устанавливается водоструйная флейта.»

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

В возражении указаны следующие материалы:

- заявка на изобретение RU 2016111586, опубликована 20.07.2016 (далее – [1]);

- заявка на изобретение RU 2016137233, опубликована 10.01.2017 с приоритетом от 16.09.2016 (далее - [2]).

Также в возражении отмечено, что все признаки независимого пункта 1 формулы по оспариваемому патенту известны из сведений, содержащихся в заявках [1], [2] по отдельности.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого на дату заседания коллегии отзыв на указанное возражение не поступал.

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

С учетом даты подачи заявки (19.10.2016), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их форм (далее – Правила ПМ), Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель (далее - Требования ПМ), утвержденные приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30 сентября 2015 года № 701,

зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 25 декабря 2015 г., рег. № 40244, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации [www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru) 28 декабря 2015 г. № 0001201512280049.

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

Согласно пункту 2 статьи 1351 Кодекса полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. В уровень техники также включаются (при условии более раннего приоритета) все заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, которые поданы в Российской Федерации другими лицами и с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 настоящего Кодекса, и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

Согласно пункту 2 статьи 1354 Кодекса для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

Согласно пункту 35 Требований ПМ в описании полезной модели приводятся сведения, раскрывающие технический результат, в частности:

- признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом;

- к техническим результатам относятся результаты, представляющие собой явление, свойство, а также технический эффект, являющийся следствием явления, свойства, объективно проявляющиеся при изготовлении либо использовании полезной модели, и, как правило,

характеризующиеся физическими, химическими или биологическими параметрами.

Согласно пункту 56 Правил ПМ заявка на изобретение, полезную модель или промышленный образец с более ранней датой приоритета включается с этой даты в уровень техники при соблюдении совокупности следующих условий:

- заявка подана в Российской Федерации (к заявкам, поданным в Российской Федерации, приравниваются заявки на выдачу авторских свидетельств или патентов СССР на изобретения, по которым в установленном порядке поданы ходатайства о выдаче патентов Российской Федерации, и международные заявки, по которым установлена дата международной подачи и в которых содержится указание СССР или Российской Федерации в качестве государства, в котором заявитель намерен получить патент;

- заявка подана другим лицом, то есть другим заявителем;

- с документами заявки вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 Кодекса.

Согласно пункту 69 Правил ПМ полезная модель признается новой, если установлено, что совокупность ее существенных признаков, представленных в независимом пункте формулы полезной модели, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

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

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

Заявка [1] подана в Российской Федерации другим лицом (ООО "Осанна").

При этом, заявка опубликована до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту и, тем самым, является общедоступной.

Таким образом, заявка [1] может быть включена в уровень техники (см. пункт 56 Правил ПМ).

При этом из публикации заявки [1] известно рыбозащитное устройство комплексного воздействия. При этом, данное устройство предназначено для использования на водозаборах (см. стр. 6 абзац 2 описания). В свою очередь, указанное устройство содержит водопроницаемый экран для препятствия в водозабор крупного мусора, льда, шуги (см. стр. 9 абзац 2 описания), т.е. с функцией фильтра. При этом, водопроницаемый экран состоит из кассет, образующих замкнутый контур, с незаполненным пространством внутри (см. стр. 6 абзац 1, 2 снизу, стр. 7 абзац 1 описания, фиг. 2е, фиг. 3), т.е. представляет собой объемную пустотелую фигуру с водопроницаемой поверхностью. Также водопроницаемый экран может быть двухконтурным (см. стр. 6 абзац 3 снизу, стр. 11 абзац 3 снизу описания, фиг. 1в). В свою очередь, кассеты являются анодами или катодами (т.е. электродами) противообрастающего устройства (см. стр. 8 абзац 4-6, стр. 9 абзац 1 снизу, стр. 10 абзац 1 описания). Также рыбозащитное устройство содержит потокообразователь (см. стр. 7 абзац 1 снизу описания, фиг. 3, 5), т.е. струепродуктор.

Ввиду того, что водопроницаемый экран может быть двухконтурным, можно сделать вывод о том, что один контур будет являться внешним контуром водозаборной камеры, а другой будет находиться внутри водозаборной камеры (внутренний контур).

Таким образом, при выполнении водопроницаемого экрана двухконтурным, кассеты, являющиеся составными частями именно внутреннего контура и представляющие собой электроды

противообращающегося устройства, будут установлены в водозаборной камере.

Согласно описанию к оспариваемому патенту оголовок представляет собой водозаборную камеру, образованную шестью плоскими фильтрующими кассетами, объемно-собранными между собой в шестигранник (см. стр. 3 абзац 3 описания).

При этом, данное конструктивное выполнение водозаборной камеры также известно из публикации заявки [1] (см. стр. 6 абзац 2 снизу, стр. 11 абзац 1 снизу, стр. 12 абзац 1, 2 описания, фиг. 3, 4).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что признак независимого пункта 1 формулы по оспариваемому патенту, характеризующий выполнение рыбозащитного устройства в виде оголовка, известно из публикации заявки [1].

На данном основании можно сделать вывод о том, что устройству, известному из публикации заявки [1], присущи все признаки независимого пункта 1 формулы по оспариваемому патенту.

В отношении признаков зависимых пунктов 2 формулы по оспариваемому патенту необходимо отметить следующее.

Согласно определению «флейта» (см., например, «Большой толковый словарь русского языка», С.А. Кузнецов, Санкт-Петербург, издательство «Норинт». 2000. стр. 1426) можно сделать вывод о том, что водоструйной флейтой является потокообразователь со множеством отверстий для подачи воды.

При этом, из публикации заявки [1] известна установка потокообразователя с насадками для подачи воды при горизонтальном размещении кассет (электродов) в водозаборной камере (см. фиг. 1в, 3, 4).

В свою очередь, необходимо обратить внимание, что в описании к оспариваемому патенту отсутствуют сведения о причинно-следственной связи между признаками зависимого пункта 2 формулы по оспариваемому

патенту и указанными в данном описании техническими результатами, заключающимися в защите рыбозащитного оголовка, трубопроводов насосных агрегатов и водопотребителя от обрастания, оптимизации гидравлического режима фильтрации, повышении эффективности защиты рыб и увеличении времени работы фильтра от одного технического обслуживания (очистка от обрастания) до другого, предотвращения неконтрольного поступления ионов меди в водную среду.

На данном основании можно сделать вывод о том, что признаки зависимого пункта 2 формулы по оспариваемому патенту не являются существенными.

В отношении публикации заявки [2] следует отметить, что она не анализировалась ввиду сделанного выше вывода.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 24.08.2018, патент Российской Федерации на полезную модель № 175098 признать недействительным полностью.**