

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 ст. 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – ГК РФ), 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 ООО «ТД Лузар» (далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №31158, поступившее в палату по патентным спорам 12.08.2008, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №31158 "многоходовой кран" выдан по заявке №2003106264/22 с приоритетом от 13.03.2003 на имя Закрытого Акционерного общества «Явва» со следующей формулой полезной модели:

«Многоходовой кран, содержащий корпус с каналом для отвода рабочей среды, две пластины с окнами, причем одна из пластин закреплена в канале корпуса, крышку, соединенную с корпусом и имеющую канал для подвода рабочей среды и вилку, смонтированную в крышке с возможностью поворота посредством рукоятки, имеющей возможность взаимодействия с упором, отличающийся тем, что кран снабжен третьей сплошной пластиной, закрепленной на вилке и расположенной между пластинами, причем вторая пластина закреплена в крышке, а окна пластин и каналы подвода и отвода рабочей среды выполнены соосно».

Против выдачи данного патента в Палату по патентным спорам в соответствии с п. 1 ст. 1398 ГК РФ было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности "новизна" и «промышленная

применимость».

В подтверждение данного мнения к возражению приложены копии следующих материалов:

- SU 1814001 A1 на 4 листах в 1 экз. – далее [1];
- RU 16776 U1 на 5 листах в 1 экз. – далее [2];
- ГОСТ 4666-75 (СТ СЭВ 4369-83). «Арматура трубопроводная. Маркировка и отличительная окраска», на 8 листах в 1 экз. - далее [3].

В возражении указывается, что осуществление оспариваемой полезной модели в том виде как она охарактеризована в формуле невозможно средствами и методами, указанными в описании.

Лицо, подавшее возражение, также указывает на то, что на графических материалах оспариваемого патента отсутствуют пластины, закрепленные в корпусе и крышке.

Кроме того, в возражении обращается внимание на то, что реализация назначения оспариваемой полезной модели – «получение многоходового крана» также невозможна, поскольку корпус и крышка имеют по каналу (входной и выходной) и исключается возможность протекания жидкости в нескольких направлениях.

Лицо, подавшее возражение подчеркивает, что при «осуществлении» оспариваемой полезной модели будет получено запорно-регулирующее устройство аналогичное устройствам известным из авторского свидетельства [1] и свидетельства на полезную модель [2].

В возражении обращается внимание на то, что в случае корректировки формулы оспариваемая полезная модель будет не соответствовать условию патентоспособности «новизна», поскольку из уровня техники известно устройство по свидетельству [2], которое характеризуется следующей совокупностью признаков: «кран, содержащий корпус с каналом для рабочей среды, две втулки с окнами, обеспечивающих герметичность, причем одна из них закреплена в канале корпуса, крышку, соединенную с корпусом и имеющую канал для подвода рабочей среды и приводной вал, смонтированный в крышке с

возможностью поворота посредством рукоятки, имеющей возможность взаимодействия с упором, при этом кран снабжен сплошной пластиной (шибером), закрепленной на приводном валу и расположенной между втулками, причем вторая втулка закреплена в крышке, а окна втулок и пластины (шибера) и каналы подвода и отвода рабочей среды выполнены соосно».

Лицо, подавшее возражение, полагает, что признаки, характеризующие конкретное расположение входного и выходного канала, а также признаки «вилка» и «пластина» не имеют причинно-следственной связи с техническим результатом, указанным в описании к оспариваемому патенту и поэтому являются несущественными.

На основании вышеуказанных доводов лицо, подавшее возражение, считает, что устройству по свидетельству [2] присущи все существенные признаки оспариваемой полезной модели и, следовательно, оспариваемая полезная модель не соответствует условию патентоспособности «новизна».

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя, который 18.03.2009 представил в палату по патентным спорам отзыв.

В отзыве отмечено, что пластина с отверстием на фиг. 2, 3 графических материалов к оспариваемому патенту выполнена согласно правилам черчения для изометрических проекций.

Патентообладатель также просит исправить очевидную ошибку в названии полезной модели, а именно термин «многоходовой» заменить на термин «двухходовой».

Патентообладатель считает, что сравнение существенных признаков, содержащихся в независимом пункте формулы оспариваемой полезной модели, с признаками устройства по свидетельству [2] показывает, что из него не известны следующие признаки: «две пластины с окнами, причем одна из пластин закреплена в канале корпуса, а вторая пластина закреплена в крышке, ... крышки,

соединенной с корпусом, упора, вилки, окна пластин и каналы подвода и отвода рабочей среды выполнены соосно».

На основании вышеуказанных доводов в отзыве сделан вывод о соответствии оспариваемой полезной модели условиям патентоспособности «новизна» и «промышленная применимость».

Изучив материалы дела и, заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты поступления заявки правовая база для оценки соответствия оспариваемой полезной модели условиям патентоспособности включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1 с учетом изменений и дополнений, внесенных Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в патентный закон Российской Федерации" № 22-ФЗ от 07.02.2003 (далее - Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 17.04.1998 №83, и зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.09.1998 № 1613 с изменениями от 08.07.1999 (далее – Правила ПМ) и Правилами ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона полезной модели предоставляется правовая охрана, 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 включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения и полезные модели (кроме отозванных), а также 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.

Согласно пункту 16.9.(2) Правил ПМ охраняемая свидетельством полезная модель считается соответствующей условию "новизны", 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.

Согласно пункту 16.9.(2) Правил ПМ охраняемая свидетельством полезная модель считается соответствующей условию "промышленной применимости", если в заявке, на основании которой свидетельство выдано, указано конкретное назначение полезной модели как средства производства или предмета потребления либо их составных частей, или это назначение прямо следует из названия полезной модели или из формулы полезной модели.

Охраняемая свидетельством полезная модель считается соответствующей условию "промышленной применимости", если выполняются следующие условия: имеются известные на дату приоритета или описанные в заявке (а при установлении более раннего приоритета, чем дата поступления заявки - как в заявке, так и в материалах, на основании которых установлен приоритет) средства и методы, позволяющие осуществить полезную модель в том виде, как она охарактеризована в любом из пунктов формулы.

Согласно пункту 16.11.(4) Правил ПМ при поступлении дополнительных материалов, представленных заявителем по собственной инициативе или по запросу Патентного ведомства и принятых к рассмотрению, проверяется, не изменяют ли они сущность заявленной полезной модели. Дополнительные материалы признаются изменяющими сущность заявленной полезной модели, если они

содержат подлежащие включению в формулу признаки, отсутствующие в первоначальных материалах заявки.

Признаки, приведенные в дополнительных материалах и подлежащие включению в формулу, признаются отсутствующими в первоначальных материалах заявки, если они не были раскрыты в формуле или в описании, содержащихся в заявке на дату, на которую в Патентное ведомство поступили заявление на выдачу свидетельства, описание, формула полезной модели и чертежи.

Если в первоначальных материалах заявки существенный признак полезной модели был выражен общим понятием без раскрытия частных форм его выполнения, то представление такой формы выполнения в дополнительных материалах с отнесением ее к признаку, подлежащему включению в формулу полезной модели, является основанием для признания дополнительных материалов изменяющими сущность заявленной полезной модели.

В соответствии с п. 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения, предусмотренного пунктами 1.3 и 1.4 настоящих Правил, коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю, обладателю авторского свидетельства и свидетельства СССР внести изменения в формулу изобретения, полезной модели, перечень существенных признаков промышленного образца в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент, авторское свидетельство и свидетельство СССР должны быть признаны недействительными полностью, а при их внесении - могут быть признаны недействительными частично.

Указанные изменения должны соответствовать изменениям формулы изобретения, полезной модели, перечня существенных признаков промышленного образца, которые предусмотрены правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель и правилами составления, подачи и

рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец, действовавшими на дату подачи заявки.

Полезной модели по оспариваемому свидетельству предоставлена охрана в объеме признаков, содержащихся в представленной выше формуле.

Изучение первоначально поданных документов оспариваемой полезной модели - описания, графических материалов и формулы показало, что на странице 3 описания приведено подробное описание работы крана. В исходном положении окна пластин 3, 4 перекрывает пластина 7, в этот момент кран закрыт (магистраль подачи - отвода потока рабочей среды перекрыта), для открывания крана рукояткой 9, поворачивают вилку 8 с пластиной 7, после чего окна пластин 3 и 4 совмещаются и магистраль становится открытой для прохождения потока рабочей среды.

Таким образом, из описания и формулы оспариваемой полезной модели следует, что рассматриваемое устройство содержит одну входную магистраль подачи одной рабочей среды и вторую магистраль отвода той же рабочей среды, причем проходя через кран, рабочий поток не меняет свое направление.

При анализе доводов лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемой полезной модели условию патентоспособности «промышленной применимости», было установлено, что из источника информации [3] известна трубопроводная арматура четырех типов: проходная, угловая, трехходовая и многоходовая, причем в многоходовой трубопроводной арматуре поток, проходящей через нее среды имеет несколько направлений.

Также известно, что тип кранов и их назначение определяются количеством присоединяемых к ним трубопроводов (Большая Советская Энциклопедия. Москва. Издательство «СОВЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ». 1973. Том 13, стр. 946).

Таким образом, для выполнения своего назначения как многопроходного, кран должен обеспечивать вход и выход нескольких потоков рабочих сред, то есть содержать магистрали подачи и отвода разных сред, которые после прохождения крана смешиваются и изменяют направление своего движения.

Однако в описании и формуле оспариваемой полезной модели отсутствуют сведения об использовании крана по оспариваемой полезной модели, для пропускания и смешения нескольких потоков рабочих сред.

Устройство крана, охарактеризованное в формуле и описании оспариваемой полезной модели, позволяет открывать и закрывать магистраль для прохождения одного потока рабочей жидкости без изменения его направления, а, следовательно, оспариваемый кран относится к проходным кранам.

Из представленного патентообладателем на обозрение в ходе заседания коллегии образца крана наглядно видно, что данное устройство содержит только два патрубка для подключения труб.

Таким образом, назначение оспариваемой полезной модели как многоходового крана не реализуется.

Вышеуказанные доводы возражения позволяют сделать вывод о том, что полезная модель по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности "промышленная применимость" (п. 16.9.(2) Правил ПМ).

При этом следует отметить, что при несоответствии патента на оспариваемую полезную модель условию патентоспособности "промышленная применимость", дальнейшая проверка на соответствие условию патентоспособности новизна не проводится.

Поэтому источники информации [1] и [2], подтверждающие, по мнению лица, подавшего возражение, несоответствие оспариваемой полезной модели условию патентоспособности "новизна", коллегией не



рассматривались.

На заседании коллегии патентообладатель обратился к коллегии с ходатайством об изменении формулы оспариваемой полезной модели и представил уточненную формулу оспариваемой полезной модели.

Однако, поскольку данная уточненная формула содержит отсутствующие в первоначальных документах заявки признаки: «двухходовой, три пластины с окнами, вал, манжета для герметизации соединения вала рукоятки с крышкой, установленными на валу, и уплотнением для герметизации соединений первой пластины с окнами с корпусом, расположенным в корпусе», коллегия не сочла возможным принять ее к рассмотрению и внести изменения в формулу оспариваемой полезной модели (в соответствии с п. 16.11.(4) Правил ПМ).

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 12.08.2008, патент Российской Федерации на полезную модель №31158 признать недействительным полностью.**