

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам
рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО "Здоровье Нации" (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 05.02.2021, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2711644, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2711644 на изобретение «Резервуар для бактерицидного хранения воды» выдан по заявке № 2019119940/05 с приоритетом от 25.06.2019 на имя Вяткина Вячеслава Владимировича (далее – патентообладатель) со следующей формулой:

«1. Резервуар для бактерицидного хранения воды, выполненный в виде вертикально ориентированного корпуса,ключающего днище и боковую стенку, выполненные из не пропускающего свет материала, а также крышку, герметично соединенную с боковой стенкой, при этом

резервуар содержит патрубки для подвода и отвода воды, разнесенные по высоте так, что патрубок для отвода воды расположен в области днища резервуара, а также установленную внутри корпуса резервуара защитную трубу из светопропускающего материала, предназначенную для размещения в ней бактерицидной лампы ультрафиолетового излучения, отличающийся тем, что защитная труба расположена в области днища резервуара параллельно этому днищу и герметично закреплена на боковой стенке резервуара с возможностью свободного доступа во внутреннюю полость этой трубы с наружной стороны этой боковой стенки, а крышка корпуса резервуара выполнена с возможностью защищенного от ультрафиолетового излучения визуального контроля через эту крышку состояния внутренней поверхности корпуса резервуара.

2. Резервуар по п. 1, в котором указанная крышка выполнена целиком из монолитного поликарбоната, защищенного от ультрафиолетового излучения.

3. Резервуар по п. 1, в котором указанная крышка выполнена из не пропускающего свет материала и содержит отверстие, в котором герметично установлен лист из монолитного поликарбоната, защищенного от ультрафиолетового излучения.

4. Резервуар по п. 1, который выполнен в форме прямого кругового цилиндра, а упомянутая защитная труба своим первым концом закреплена на одной образующей боковой стенки этого цилиндра с возможностью свободного доступа во внутреннюю полость этой трубы со стороны этого ее первого конца, при этом ее второй конец выполнен заглушенным

5. Резервуар по п. 1, корпус которого выполнен в форме прямого кругового цилиндра, а упомянутая защитная труба своим первым концом закреплена на одной образующей боковой стенки этого цилиндра, а своим вторым концом - на противоположной образующей

боковой стенки этого цилиндра так, что обеспечивается возможность свободного доступа во внутреннюю полость этой трубы с ее обоих концов.

6. Резервуар по п. 1, корпус которого выполнен в форме прямого прямоугольного параллелепипеда, а упомянутая защитная труба своим первым концом закреплена на одной боковой грани этого параллелепипеда с возможностью свободного доступа во внутреннюю полость этой трубы со стороны этого ее первого конца, при этом ее второй конец выполнен заглушенным.

7. Резервуар по п. 1, корпус которого выполнен в форме прямого прямоугольного параллелепипеда, а упомянутая защитная труба своим первым концом закреплена на одной боковой грани этого параллелепипеда, а своим вторым концом - на противоположной боковой грани этого параллелепипеда, так что обеспечивается возможность свободного доступа во внутреннюю полость этой трубы с ее обоих концов».

Против выдачи данного патента, в соответствии пунктом 3 статьи 1398 указанного выше Кодекса, было подано возражение.

Мотивом подачи данного возражения послужила выдача патента на изобретение при наличии патента на идентичную полезную модель, имеющую ту же дату приоритета.

В возражении указано, что из уровня техники известна полезная модель по патенту Российской Федерации №193779 (далее - [1]), имеющая ту же дату приоритета (25.06.2019), что и изобретение по оспариваемому патенту. При этом патентообладателем на данную полезную модель также является Вяткин Вячеслав Владимирович. По мнению лица, подавшего возражение, изобретение по оспариваемому патенту и полезная модель по патенту [1], являются идентичными.

В возражении указано, что при совпадении дат приоритета изобретения и идентичной ему полезной модели по заявкам одного и

того же заявителя имеет место полное совпадение содержания их независимых пунктов формул.

Экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя.

От патентообладателя 11.03.2021 поступил отзыв по мотивам возражения, в котором выражено несогласие с доводами лица, подавшего возражение.

В своем отзыве патентообладатель обращает внимание, на то, что он не был уведомлен Роспатентом о наличии заявки на идентичное решение.

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

С учетом даты подачи заявки (25.06.2019), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает Кодекс, а также Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.05.2016 №316 зарегистрированным в Минюсте Российской Федерации 11 июля 2016 г., рег. № 42800 (далее – Правила и Требования).

Согласно пункту 2 статьи 1383 Кодекса при совпадении дат приоритета изобретения и идентичной ему полезной модели, в отношении которых заявки на выдачу патентов поданы одним и тем же заявителем, после выдачи патента по одной из таких заявок выдача патента по другой заявке возможна только при условии подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности обладателем ранее выданного патента на идентичное

изобретение или идентичную полезную модель заявления о прекращении действия этого патента. В этом случае действие ранее выданного патента прекращается со дня публикации сведений о выдаче патента по другой заявке в соответствии со статьей 1394 настоящего Кодекса. Сведения о выдаче патента на изобретение или полезную модель и сведения о прекращении действия ранее выданного патента публикуются одновременно.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1398 Кодекса в течение срока его действия признан недействительным полностью или частично в случае выдачи патента при наличии нескольких заявок на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы, имеющих одну и ту же дату приоритета, с нарушением условий, предусмотренных статьей 1383 настоящего Кодекса;

В соответствии пунктом 88 Правил ИЗ, идентичность изобретения и полезной модели устанавливается на основе формул, в отношении которых установлено, что может быть выдан патент.

Изобретения и полезная модель признаются идентичными, если полностью совпадают содержания независимых пунктов формулы, а в случае, когда в независимых пунктах формулы изобретения (или в одном из них) содержатся признаки, охарактеризованные альтернативными понятиями, - если имеет место совпадение в отношении совокупностей, включающих хотя бы некоторые из таких понятий.

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

Анализ доводов, содержащихся в возражении и отзыве патентообладателя, показал следующее.

В Роспатент одним и тем же лицом (патентообладателем) были поданы (25.06.2019) заявки № 2019119940 и № 2019119933, имеющие

одну и ту же дату приоритета, установленную по дате подачи этих заявок. При этом содержание независимых пунктов формулы указанных заявок полностью совпадает (см. п. 88 Правил ИЗ).

При этом по заявке №2019119933 был выдан (17.10.2019) патент [1] на полезную модель.

В дальнейшем была установлена патентоспособность изобретения по заявке №2019119940, и принято решение (10.12.2019) о выдаче патента (оспариваемого патента) на изобретение. Оспариваемый патент на изобретение был опубликован 17.01.2020.

При этом, согласно приведенным требованиям пункта 2 статьи 1383 Кодекса, решение о выдаче патента на изобретение могло быть принято лишь в случае, если бы заявитель предоставил заявление о прекращении действия ранее выданного патента [1].

Однако, соответствующего заявления им представлено не было.

Также следует отметить, что после получения решения о выдаче патента на изобретение заявитель не прекратил оплачивать пошлину за поддержание патента [1] в силе. Как следствие, патентообладатель является владельцем двух патентов с идентичными совокупностями признаков независимых пунктов формул.

Исходя из изложенного, можно констатировать, что на дату заседания коллегии (02.04.2021) патент [1] на полезную модель действовал уже в течение 2 лет, в то же время заявитель/патентообладатель также поддерживал в силе оспариваемый патент на изобретение.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящий момент присутствуют основания для признания недействительным оспариваемого патента на изобретение.

От патентообладателя 29.03.2021 поступило ходатайство с просьбой о внесении изменений в формулу оспариваемого патента,

путем включения в независимый пункт 1 формулы признаков, содержащихся в зависимом пункте 3 формулы оспариваемого патента, а также исключения зависимого пункта 2.

Таким образом, в независимый пункт 1 формулы оспариваемого патента внесены признаки, отсутствующие в независимом пункте 1 формулы патента [1]. Ввиду чего, изобретение, охарактеризованное предложенной уточненной формулой, и полезная модель по патенту [1] не могут быть признаны идентичными ввиду несовпадения содержания их независимых пунктов формулы.

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.02.2021, патент Российской Федерации на изобретение №2711644 признать недействительным частично и выдать новый патент с измененной формулой, представленной 29.03.2021.

(21) 2019119940/05

(51) МПК
C02F 1/32 (2006.01)I

(57) 1. Резервуар для бактерицидного хранения воды, выполненный в виде вертикально ориентированного корпуса, включающего днище и боковую стенку, выполненные из не пропускающего свет материала, а также крышку, герметично соединенную с боковой стенкой, при этом резервуар содержит патрубки для подвода и отвода воды, разнесенные по высоте так, что патрубок для отвода воды расположен в области днища резервуара, а также установленную внутри корпуса резервуара защитную трубу из светопропускающего материала, предназначенную для размещения в ней бактерицидной лампы ультрафиолетового излучения, отличающейся тем, что защитная труба расположена в области днища резервуара параллельно этому днищу и герметично закреплена на боковой стенке резервуара с возможностью свободного доступа во внутреннюю полость этой трубы с наружной стороны этой боковой стенки, а крышка корпуса резервуара выполнена с возможностью защищенного от ультрафиолетового излучения визуального контроля через эту крышку состояния внутренней поверхности корпуса резервуара, в котором указанная крышка выполнена из не пропускающего свет материала и содержит отверстие, в котором герметично установлен лист из монолитного поликарбоната, защищенного от ультрафиолетового излучения.

2. Резервуар по п. 1, который выполнен в форме прямого кругового цилиндра, а упомянутая защитная труба своим первым концом закреплена на одной образующей боковой стенки этого цилиндра с возможностью

свободного доступа во внутреннюю полость этой трубы со стороны этого ее первого конца, при этом ее второй конец выполнен заглушенным.

3. Резервуар по п. 1, корпус которого выполнен в форме прямого кругового цилиндра, а упомянутая защитная труба своим первым концом закреплена на одной образующей боковой стенки этого цилиндра, а своим вторым концом - на противоположной образующей боковой стенки этого цилиндра так, что обеспечивается возможность свободного доступа во внутреннюю полость этой трубы с ее обоих концов.

4. Резервуар по п. 1, корпус которого выполнен в форме прямого прямоугольного параллелепипеда, а упомянутая защитная труба своим первым концом закреплена на одной боковой грани этого параллелепипеда с возможностью свободного доступа во внутреннюю полость этой трубы со стороны этого ее первого конца, при этом ее второй конец выполнен заглушенным.

5. Резервуар по п. 1, корпус которого выполнен в форме прямого прямоугольного параллелепипеда, а упомянутая защитная труба своим первым концом закреплена на одной боковой грани этого параллелепипеда, а своим вторым концом - на противоположной боковой грани этого параллелепипеда, так что обеспечивается возможность свободного доступа во внутреннюю полость этой трубы с ее обоих концов.

(56)

RU 2225364 C1, 10.03.2004;

SU 1678769 A1, 23.09.1991;

RU 91886 U1, 10.03.2010;

US 5725757 A1, 10.03.1998.