

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 04.03.2014 от ОАО «Специальное конструкторское бюро «Турбина» (далее – лицо, подавшее возражение) возражение против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 119397, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 119397 на полезную модель «Воздухоочиститель» выдан по заявке № 2011143551/06 с приоритетом от 27.10.2011 на имя Березиной Т.И. (далее патентообладатель) со следующей формулой:

«1. Воздухоочиститель, содержащий корпус и расположенные в нем сепарационные отверстия, в каждом из которых со стороны входа размещен завихритель потока загрязненного воздуха, а также присоединенный к корпусу пылесборный поддон с патрубком отсоса пыли и приемными устройствами для очищенного воздуха, причем каждое приемное устройство для очищенного воздуха размещено внутри сепарационного отверстия, связанного с пылесборным поддоном, отличающийся тем, что высота корпуса воздухоочистителя определена в зависимости от диаметра сепарационного отверстия по формуле $H=(2,78-3,56)D$, где H - высота корпуса воздухоочистителя, а D - диаметр сепарационного отверстия.

2. Воздухоочиститель по п.1, отличающийся тем, что высота пылесборного поддона воздухоочистителя определена в зависимости от диаметра приемного устройства для очищенного воздуха в зоне пылесборного поддона по формуле $h=1,67d$, где h - высота пылесборного поддона воздухоочистителя, а d - диаметр приемного устройства для очищенного воздуха в зоне пылесборного поддона».

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».

В подтверждении данного мнения с возражением представлены следующие материалы (копии):

- технические условия АПК40ТМ.00.00.000ТУ «Агрегат питания и кондиционирования АПК 40 Т-М» (далее – [1]);

- руководство по эксплуатации АПК40Т-М «Агрегат питания и кондиционирования АПК 40 Т-М» с приложением А (иллюстрации) (далее – [2]);

- спецификации: АПК40ТМ.00.00.000 «Агрегат питания и кондиционирования АПК 40 Т-М»; БСАПК40ТМ.00.00.000 «Блок силовой БСАПК40Т-М»; АПК40ТМ.27.00.000 «Установка воздухоочистителя» (далее – [3]);

- сборочный чертеж воздухоочистителя АПК40Т.27.27.200 СБ (утв. 20.03.2000г.) со спецификацией (далее – [4]);

- чертежи: корпус левый АГЖ40Т.27.27.034; корпус правый АПК40Т.27.27.033; корпус блока циклонов (заготовка для корпусов) РРЦУ.731358.001 (далее – [5]);

- договор № 003 от 26.06.2009 со спецификацией и дополнительными соглашениями (далее – [6]);

- товарные накладные №180 от 18.12.2009 и №182 от 25.12.2009 (далее – [7])

- договоры со спецификациями и дополнительными соглашениями № № 180 от 29.10.2008, №181 от 28.11.2008, №170 от 30.03.2005, №364 от 08.01.2004 (далее – [8]);

- товарные накладные №72 от 04.06.2009, № 75 от 10.06.2009, №87 от 08.07.2009, №126 от 11.09.2009, №139 от 09.10.2009, №20 от 14.06.2006, №31 от 28.08.2006, №46 от 25.10.2006, № 53 от 08.12.2006, №50 от 10.11.2006, № 44 от 27.11.2007, №30 от 12.11.2004, № 21 от 09.08.2005, №14 от 13.05.2005, №30 от 12.11.2004 (далее – [9]).

В возражении отмечено, что до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту ОАО СКБ «Турбина» производило и продавало на территории Российской Федерации «агрегаты питания и кондиционирования АПК40Т-М» по технической документации [1]-[5]. В конструкцию данного агрегата в качестве одного из узлов входил воздухоочиститель. Данному воздухоочистителю присущи все признаки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту. Факт реализации упомянутых агрегатов на территории Российской Федерации подтверждается документами [6]-[9].

На основании вышеизложенных доводов лицо, подавшее возражение, просит признать оспариваемый патент недействительным полностью.

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя, от которого поступил отзыв на указанное возражение и дополнения к данному отзыву.

В отзыве патентообладателя и дополнениях к нему отмечено, что «сведения в приведенных заявителем возражения документах не относятся к общедоступным, а поставляемая по указанным договорам продукция не относится к открытому применению в Российской Федерации, поскольку поставки по всем договорам предназначены для

военной техники, изготавливаемой на закрытых предприятиях», в связи с чем не могут быть включены в уровень техники для установления соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

С отзывом патентообладателя представлены лицензии, выданные ОАО СКБ «Турбина» (далее – [10]) и отчет о поиске, проведенный экспертом «ФИПС» (далее – [11]). Указанный отчет, по мнению патентообладателя, свидетельствует о соответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

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

С учетом даты подачи заявки (27.10.2011), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс и Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. № 326, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 и опубликованным в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 09.03.2009 № 10 (далее – Регламент ПМ).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1351 Кодекса полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники, в частности, 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 подпунктом 2.2 пункта 9.4 Регламента 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.

Согласно подпункту 1 пункта 22.3 Регламента 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.

Согласно подпункту 2 пункта 22.3 Регламента ПМ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования на территории Российской Федерации, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения коллегия вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу полезной модели в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительными полностью, а при их внесении - может быть признан недействительным частично.

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

Анализ доводов, приведенных в возражении, в отзыве патентообладателя и дополнениях к нему, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

До даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту между поставщиком ОАО СКБ «Турбина» и покупателем ФГУП ПО «Баррикады» был заключен договор [6], в соответствии с которым поставщик обязуется поставить покупателю производимые им «агрегаты питания и кондиционирования АПК40ТМ», а покупатель обязуется принять указанный товар и уплатить согласованную цену.

Факт осуществления поставки продукции подтверждается товарными накладными [7], согласно которым товар по договору [6] был отпущен продавцом и получен покупателем до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту.

Кроме того, ОАО СКБ «Турбина» были заключены аналогичные договоры [8], в том числе, и с иным покупателем (ФГУП «ЦКБ «Титан»). Реализация продукции по этим договорам до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту подтверждается товарными накладными [9].

Таким образом, документы [6]-[9] в совокупности подтверждают факт продажи «агрегатов питания и кондиционирования АПК40ТМ» на территории Российской Федерации до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту.

Конструкция «агрегата питания и кондиционирования АПК40ТМ» и его узлов охарактеризована в документах [1]-[5].

Согласно техническим условиям [1] составной частью «агрегата питания и кондиционирования АПК40ТМ» является установка воздухоочистителя (см. л.7 технических условий [1]).

Особенности конструктивного выполнения воздухоочистителя для упомянутого агрегата описаны в руководстве по эксплуатации [2], а

также представлены на чертежах [4] и [5]. При этом согласно спецификациям [3] сборочной единицей «агрегата питания и кондиционирования АПК40ТМ» является «блок силовой БСАПК40Т-М» (см. лист 4 спецификации [3]), сборочной единицей которого, в свою очередь, является «установка воздухоочистителя АП 40ТМ.27.00.000» (см. лист 5 спецификации [3]), сборочной единицей которой является «воздухоочиститель АПК 40Т.27.27.200» (см. лист 7 спецификации [3]), приведенный на чертежах [4] и [5].

Воздухоочиститель «агрегата питания и кондиционирования АПК40ТМ», также как и воздухоочиститель по оспариваемому патенту, содержит корпус (1) и расположенные в нем сепарационные отверстия (Е), в каждом из которых со стороны входа размещен завихритель (4) потока загрязненного воздуха. К корпусу (1) присоединен пылесборный поддон (2) с пылесборной полостью (Б) и с патрубком отсоса пыли (Д). Корпус (1) снабжен приемными устройствами для очищенного воздуха в виде решеток 3, каждая из которых размещена внутри сепарационного отверстия (Е), связанного с пылесборным поддоном (см. л. 28-30 руководства по эксплуатации [2], л. 22, рис.10 приложения А к руководству по эксплуатации [2], чертеж [4]).

При этом высота корпуса воздухоочистителя равна 160 мм (-0,4), а диаметр сепарационного отверстия равен 45 мм (+0,25) (см. л. 28 руководства по эксплуатации [2], чертежи [5]). То есть соотношение высоты корпуса воздухоочистителя к диаметру сепарационного отверстия с учетом допусков указанных размеров составляет 3,527-3,556, что находится внутри интервала значений, приведенных в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Констатация вышеизложенного обуславливает вывод о том, что в возражении содержатся доводы, подтверждающие известность из уровня техники до даты приоритета полезной модели по оспариваемому

патенту средства, которому присущи все признаки, приведенные в независимом пункте формулы, характеризующей полезную модель по упомянутому патенту (в части указанного выше совпадающего интервала значений).

Что касается значений интервала, приведенных в формуле полезной модели по оспариваемому патенту и лежащих вне упомянутого выше диапазона известных соотношений, то целесообразно подчеркнуть следующее.

Относительно описанного выше известного из уровня техники средства данные признаки являются несущественными с точки зрения достижения указанного в описании к оспариваемому патенту технического результата (данный результат уже достигается при использовании оговоренного выше известного средства).

Таким образом, устройство по оспариваемому патенту в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте формулы, не соответствует условию патентоспособности «новизна» (см. подпункт 2.2 пункта 9.4 Регламента ПМ).

В отношении мнения лица, подавшего возражение, о том, что приведенные в возражении документы [1]-[9] не являются общедоступными, а поставляемая по договорам [6] и [8] продукция «не относится к открытому применению в Российской Федерации, поскольку поставки по всем договорам предназначены для военной техники, изготавливаемой на закрытых предприятиях», можно отметить следующее.

Материалы [1]-[9] в возражении приведены не в качестве общедоступных источников информации, а как документы, подтверждающие факт продажи третьим лицам определенного технического средства на территории Российской Федерации.

Отмеченное патентообладателем использование этого средства на военной технике может означать, что для его производства и реализации

необходимы особые разрешительные документы, например, представленные с отзывом лицензии [10].

Что касается мнения патентообладателя о том, что отчет о поиске [11] свидетельствует о соответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», то следует указать, что вывод о таком соответствии получен на основании только тех сведений, которые содержатся в источниках информации, приведенных в данном отчете. Указанный выше вывод о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» был получен на основании других сведений, приведенных в возражении.

Однако, необходимо обратить внимание на то, что формула полезной модели по оспариваемому патенту содержит зависимый пункт 2, который в возражении проанализирован не был.

При этом следует отметить, что в описании к оспариваемому патенту приведены сведения, позволяющие сделать вывод о том, что признаки данного пункта формулы могут быть отнесены к существенным (см. абз.4 на с.3 описания к оспариваемому патенту).

В связи с этим и на основании пункта 4.9 Правил ППС коллегия в направленном патентообладателю письме предложила ему внести изменения в формулу полезной модели по оспариваемому патенту. При этом сообщалось, что в случае внесения таких изменений патент может быть признан недействительным частично, а в случае непредставления скорректированной формулы патент будет признан недействительным полностью.

В ответ на данное письмо от патентообладателя 11.02.2015 поступила корреспонденция, в которой патентообладатель выразил отказ в корректировке формулы.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о невозможности признания оспариваемого патента недействительным частично.

Вместе с тем, коллегия приняла во внимание следующее.

На дату заседания коллегии (17.02.2015) оспариваемый патент действовал.

Решением Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-253/2013 от 16.04.2015 оспариваемый патент был признан недействительным частично в части указания патентообладателем Березиной Тамары Ивановны. Патентообладателем полезной модели признано ОАО «Специальное конструкторское бюро «Турбина» (т.е. лицо, подавшее возражение). Дата внесения записи в Государственный реестр: 26.05.2015. Дата публикации: 10.06.2015.

Вместе с тем вопрос о несоответствии полезной модели условию патентоспособности «новизна» не связан со спором об установлении патентообладателя. При этом лицо, подавшее возражение, принимало участие в заседании коллегии от 17.02.2015.

В этой связи и принимая во внимание правовую позицию, изложенную в постановлении президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 17575/12 от 23.04.2013, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 04.03.2014, патент Российской Федерации на полезную модель № 119397 признать недействительным полностью.