

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Павленко А.С. (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в палату по патентным спорам 19.02.2014, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение №2174654, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №2174654 на изобретение «Отопительная система с принудительной циркуляцией теплоносителя» выдан по заявке №2000103322/06 с приоритетом от 09.02.2000 на имя Сердюкова А.А. и Сердюкова А.М. (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«Отопительная система с принудительной циркуляцией теплоносителя, содержащая котел, подающую и обратную линии системы отопления, циркуляционный насос, отличающаяся тем, что она дополнительно снабжена автоматическим термостатическим трехходовым краном, состоящим из цилиндрического корпуса с тремя патрубками, а внутри корпуса установлен термостат с помощью втулки, съемной крышки и прокладки, причем два патрубка установлены в цилиндрических частях корпуса на разных высотах, а третий - перепускной - в донной части корпуса и соединен с обратной линией системы отопления, при этом патрубков, установленный в нижней части

цилиндрического корпуса, соединен с патрубком, установленным в верхней части, и с подающей и обратной линиями системы отопления посредством термостата».

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам было подано возражение в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса.

В возражении указано, что «новизна заявленной совокупности существенных признаков устанавливается путем выявления того, что дают этой совокупности отличительные признаки, т.е. признаки, отличающие заявленное техническое решение от прототипа». По мнению лица, подавшего возражение, «объектом патентной защиты должен быть трехходовой кран», поскольку в отличительной части формулы изобретения по оспариваемому патенту отражены признаки, характеризующие конструкцию трехходового крана.

В возражении содержится просьба о признании оспариваемого патента в «соответствии с п.1 ч.1 ст.1398» Кодекса недействительным частично, и о выдаче нового патента на изобретение «Трехходовой кран».

Поскольку в возражении не были указаны конкретные основания для оспаривания патента на изобретение (далее - нарушения), предусмотренные пунктом 1 статьи 1398 Кодекса, лицу, подавшему возражение, был направлен запрос от 20.03.2014. При этом было предложено уточнить, с какими именно нарушениями выдан оспариваемый патент.

В ответе на запрос, поступившем 28.04.2014, было выражено согласие с тем, что возражение действительно не содержит конкретного указания на какое-либо из нарушений, предусмотренных пунктом 1 статьи 1398 Кодекса, и отмечено, что оспариваемый патент выдан со всеми нарушениями, перечисленными в запросе от 20.03.2014:

- «1. Не охраняется в качестве изобретения.
2. Несоответствие изобретения условию патентоспособности «новизна».
3. Несоответствие изобретения условию патентоспособности

«изобретательский уровень».

4. Несоответствие изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость».

5. Наличие в формуле изобретения признаков, отсутствовавших на дату подачи заявки в описании и формуле изобретения.

6. Выдача патента при наличии нескольких заявок на идентичные изобретения, имеющих одну и ту же дату приоритета, с нарушением условий, предусмотренных статьей 1383 Кодекса».

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам патентообладателем был озвучен отзыв на возражение, который не содержал доводов по существу возражения, однако, выражал мнение о том, что оспариваемый патент был выдан на законных основаниях.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (09.02.2000), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности изобретения по указанному патенту включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1 (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 17.04.1998 №82, зарегистрированным Минюстом России 22.09.1998, опубликованным в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 05.10.1998 №26 (с поправкой, опубликованной 19.10.1998 в №28), с изменениям и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 08.07.1999 №133 (далее - Правила ИЗ).

Согласно пункту 1 статьи 4 Закона изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение является новым, если оно не известно

из уровня техники. Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

Согласно пункту 2 статьи 4 Закона объектами изобретения могут являться: устройство, способ, вещество, штамм микроорганизма, культуры клеток растений и животных, а также применение известного заранее устройства, способа, вещества, штамма по новому назначению.

Согласно пункту 3 статьи 4 Закона не признаются патентоспособными изобретениями: научные теории и математические методы; методы организации и управления хозяйством; условные обозначения, расписания, правила; методы выполнения умственных операций; алгоритмы и программы для вычислительных машин; проекты и схемы планировки сооружений, зданий, территорий; решения, касающиеся только внешнего вида изделий, направленные на удовлетворение эстетических потребностей; топологии интегральных микросхем; сорта растений и породы животных; решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 6 статьи 19 Закона если в процессе экспертизы установлено, что идентичные объекты промышленной собственности имеют одну и ту же дату приоритета, то патент может быть выдан по заявке, по которой доказана более ранняя дата ее отправки в патентное ведомство, а при совпадении этих дат - по заявке, имеющей более ранний регистрационный номер патентного ведомства, если соглашением между заявителями не предусмотрено иное.

Согласно пункту 2.2 Правил ИЗ не признаются патентоспособными изобретениями: научные теории и математические методы; методы организации и управления хозяйством; условные обозначения, расписания, правила; методы выполнения умственных операций; алгоритмы и программы

для вычислительных машин; проекты и схемы планировки сооружений, зданий, территорий; решения, касающиеся только внешнего вида изделий, направленные на удовлетворение эстетических потребностей; топологии интегральных микросхем; сорта растений и породы животных; решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 18.7 Правил ИЗ заявленное предложение не признается патентоспособным изобретением в случае, если оно в целом в том виде, как охарактеризовано в независимом пункте формулы, подпадает под перечень предложений, приведенных в пункте 2.2 Правил ИЗ.

Согласно пункту 3.2.4.2 Правил ИЗ в разделе "Уровень техники" приводятся сведения об известных заявителю аналогах изобретения с выделением из них аналога, наиболее близкого к изобретению по совокупности существенных признаков (прототипа).

Согласно подпункту (1) пункта 19.5 Правил ИЗ при проверке патентоспособности заявленного изобретения устанавливается соответствие изобретения условиям промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня, а также проводится дополнительная проверка того, не относится ли оно к перечню предложений, не признаваемых патентоспособными изобретениями. Последняя проводится с использованием условий, приведенных в абзаце втором пункта 18.7 Правил ИЗ.

Согласно подпункту (1) пункта 19.5.1 Правил ИЗ изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

Согласно подпункту (2) пункта 19.5.1 Правил ИЗ при установлении возможности использования изобретения проверяется, содержат ли материалы заявки указание назначения заявленного объекта изобретения. Проверяется также, описаны ли в первичных материалах заявки средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно

охарактеризовано в любом из пунктов формулы изобретения. При отсутствии таких сведений в материалах заявки допустимо, чтобы указанные средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения. Кроме того, следует убедиться в том, что в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

Согласно подпункту (3) пункта 19.5.1 Правил ИЗ, если установлено, что на дату приоритета изобретения соблюдены все указанные требования, изобретение признается соответствующим условию промышленной применимости.

Согласно подпункту (1) пункта 19.5.2 Правил ИЗ изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения.

Согласно подпункту (3) пункта 19.5.2 Правил ИЗ изобретение не признается соответствующим условию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения.

Согласно подпункту (1) пункта 19.5.3 Правил ИЗ изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

Согласно подпункту (2) пункта 19.5.3 Правил ИЗ изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, в частности, в том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат. Проверка соблюдения указанных условий включает: определение наиболее близкого аналога; выявление признаков,

которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков); выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения.

Согласно подпункту (3) пункта 19.5.3 Правил ИЗ не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности:

- на дополнении известного средства какой-либо известной частью (частями), присоединяемой (присоединяемыми) к нему по известным правилам, для достижения технического результата, в отношении которого установлено влияние именно таких дополнений;

- на замене какой-либо части (частей) известного средства другой известной частью для достижения технического результата, в отношении которого установлено влияние именно такой замены;

- на исключении какой-либо части средства (элемента, действия) с одновременным исключением обусловленной ее наличием функции и достижением при этом обычного для такого исключения результата (упрощение, уменьшение массы, габаритов, материалоемкости, повышение надежности, сокращение продолжительности процесса и пр.);

- на увеличении количества однотипных элементов, действий для усиления технического результата, обусловленного наличием в средстве именно таких элементов, действий;

- на выполнении известного средства или его части (частей) из известного материала для достижения технического результата, обусловленного известными свойствами этого материала;

- на создании средства, состоящего из известных частей, выбор которых и связь между которыми осуществлены на основании известных правил, рекомендаций и достигаемый при этом технический результат обусловлен только известными свойствами частей этого средства и связей между ними;

- на применении известного устройства, способа, вещества, штамма по новому назначению, если новое назначение обусловлено его известными свойствами, структурой, выполнением и известно, что именно такие свойства, структура, выполнение необходимы для реализации этого назначения.

Не могут быть признаны соответствующими изобретательскому уровню также изобретения, основанные на изменении количественного признака (признаков), представлении таких признаков во взаимосвязи либо изменении ее вида, если известен факт влияния каждого из них на технический результат и новые значения этих признаков или их взаимосвязь могли быть получены исходя из известных зависимостей, закономерностей.

Согласно подпункту (1) пункта 19.9 Правил ИЗ если установлена патентоспособность изобретения по рассматриваемой заявке, но имеется другая не отозванная, не считающаяся или не признанная отозванной заявка на идентичное изобретение или полезную модель, имеющие ту же самую дату приоритета, то заявителю рассматриваемой заявки сообщается об этом и о том, что выдача патента по его заявке возможна при выполнении условий, установленных в пункте 6 статьи 19 Закона. Если установлено, что указанные условия в отношении рассматриваемой заявки не выполнены, принимается решение об отказе в выдаче патента.

Согласно подпункту (2) пункта 19.9 Правил ИЗ соглашением, указанным в пункте 6 статьи 19 Закона, не может быть предусмотрена выдача двух или более патентов на идентичные объекты промышленной собственности, а также выдача патента по заявке, по которой принято решение об отказе в выдаче патента.

Согласно подпункту (3) пункта 19.9 Правил ИЗ идентичность изобретений (или изобретения и полезной модели) устанавливается на основании формул в последней их редакции, представленной заявителями в установленном порядке. Изобретения (или изобретение и полезная модель)

признаются идентичными, если полностью совпадают содержания независимых пунктов формулы.

Согласно подпункту (4) пункта 20 Правил ИЗ при поступлении дополнительных материалов, представленных заявителем по собственной инициативе или по запросу патентного ведомства и принятых к рассмотрению, проверяется, не изменяют ли они сущность заявленного изобретения. Дополнительные материалы признаются изменяющими сущность заявленного изобретения, если они содержат подлежащие включению в формулу признаки, отсутствующие в первоначальных материалах заявки. Признаки считаются подлежащими включению в формулу изобретения не только в том случае, когда они содержатся в представленной заявителем уточненной формуле, но и когда заявитель лишь указывает на такое включение. 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 патента, описание, формула изобретения и чертежи (если в описании имеется ссылка на них). Если в первоначальных материалах заявки признак изобретения 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 изобретения, является основанием для признания дополнительных материалов изменяющими сущность заявленного изобретения. Признаки, упомянутые в описании лишь в отношении уровня техники, в том числе и ближайшего аналога, не относятся к признакам заявленного изобретения, содержащимся в первоначальных материалах заявки. Дополнительные материалы, содержащие отсутствующие в первоначальных материалах заявки сведения о заявленном изобретении, не относящиеся к признакам, подлежащим включению в формулу, не считаются изменяющими сущность изобретения. К таким

сведениям могут быть отнесены, в частности, новые (дополнительные) сведения об условиях осуществления изобретения, примеры реализации изобретения, указание на возможность получения дополнительного технического результата, уточненные графические материалы и т.д. Дополнительные материалы, содержащие наряду с отсутствующими в первоначальных материалах заявки признаками, подлежащими включению в формулу изобретения, также иные сведения, необходимые для рассмотрения заявки, признаются изменяющими сущность лишь в части, содержащей указанные признаки. Иные сведения учитываются при проведении экспертизы.

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

Анализ доводов сторон показал следующее.

Изобретение согласно формуле по оспариваемому патенту относится к отопительной системе, характеризующейся такими признаками как: котел, подающая и обратная линии системы отопления, циркуляционный насос, автоматический термостатический трехходовой кран, состоящий из цилиндрического корпуса с патрубками, соединенными с линиями системы отопления.

Исходя из изложенного, можно констатировать, что данный объект в том виде как он охарактеризован в упомянутой формуле не подпадает под перечень предложений, приведенных в процитированном выше пункте 3 статьи 4 Закона (пункте 2.2 Правил ИЗ).

Таким образом, возражение не содержит доводов, позволяющих отнести изобретения по оспариваемому патенту к перечню предложений, не признаваемых патентоспособными изобретениями (см. процитированный выше пункт 3 статьи 4 Закона (пункт 2.2 Правил ИЗ)).

Назначение изобретения по оспариваемому патенту отражено в родовом понятии формулы – «отопительная система».

При этом в возражении не приведены обоснования отсутствия в описании и формуле изобретения, содержащихся в заявке на дату ее подачи (первоначальных материалах заявки) сведений о средствах и методах, с помощью которых возможно осуществить изобретение в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения по оспариваемому патенту. Также в возражении нет аргументов, касающихся невозможности реализации изобретением по оспариваемому патенту указанного выше назначения.

Таким образом, в возражении не представлены доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии изобретения по упомянутому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость».

Нельзя согласиться с мнением лица, подавшего возражение, в том, что «новизна заявленной совокупности существенных признаков устанавливается путем выявления того, что дают этой совокупности отличительные признаки, т.е. признаки, отличающие заявленное техническое решение от прототипа».

Так, проверка соответствия изобретения условию патентоспособности «новизна» проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения (см. процитированный выше подпункт (1) пункта 19.5.2 Правил ИЗ).

При этом, изобретение не признается соответствующим условию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения (см. процитированный выше подпункт (3) пункта 19.5.3 Правил ИЗ). Однако, в возражении не содержится информации о каком-либо средстве, известном из уровня техники.

Таким образом, в возражении не представлены доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники (см. процитированный выше подпункт (1) пункта 19.5.3 Правил ИЗ). Однако, как было отмечено выше, в возражении не представлено каких-либо источников информации, известных из уровня техники.

Таким образом, в возражении не приведены доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Согласно материалам заявки, по которой выдан оспариваемый патент, в процессе экспертизы заявки по существу изменения в формулу изобретения не вносились, и решение о выдаче патента было принято с формулой, содержащейся в заявке на дату ее подачи (09.02.2000).

Таким образом, нет оснований полагать, что в формуле изобретения, содержащейся в решении о выдаче оспариваемого патента, присутствуют признаки, отсутствующие на дату подачи заявки (09.02.2000) в описании и формуле изобретения.

При экспертизе заявки на изобретение, по которой выдан оспариваемый патент, заявки на идентичные изобретение или полезную модель выявлено не было. Лицом, подавшим возражение, не представлено сведений о такой заявке на идентичное изобретение или полезную модель.

Относительно указания в возражении на то, что «объектом патентной защиты должен быть трехходовой кран» и необходимо выдать новый патент именно на изобретение «Трехходовой кран», можно отметить следующее.

Поскольку, как было сказано выше, в возражении не приведены доводы, позволяющие признать оспариваемый патент недействительным, отсутствуют правовые основания для предложения патентообладателю внести изменения в формулу изобретения по оспариваемому патенту в соответствии с положениями пункта 4.9 Правил ППС.

В ходе рассмотрения возражения лицом, подавшим возражение, были представлены многочисленные ходатайства, в том числе: об отводе членов коллегии палаты по патентным спорам, об установлении уровня техники для оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень» со ссылкой на решение Суда по интеллектуальным правам от 24.09.2014 по делу №СИП-556/2014.

Указанные ходатайства были рассмотрены.

Что касается ходатайств об отводе членов коллегии, то лицом, подавшим возражение, не было выдвинуто оснований для отвода, предусмотренных пунктом 4.2 Правил ППС.

Относительно ходатайств лица, подавшего возражение:

- об установлении уровня техники для оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности, т.е. проведения палатой по патентным спорам информационного поиска по оспариваемому патенту;

- об оценке соответствия изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности, на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 24.09.2014 по делу №СИП-556/2014;

- о направлении в адрес лица, подавшего возражение, результатов оценки, с целью представления лицом, подавшим возражение, мотивированного ответа,

необходимо отметить следующее.

Представителю патентообладателя неоднократно разъяснялось, что, административный порядок рассмотрения споров предполагает проведение анализа доводов возражения (согласно абзацу 1 пункта 2.5 Правил ППС возражение должно быть обоснованным). Процедура проверки соответствия изобретения условиям патентоспособности осуществляется Роспатентом на стадии проведения экспертизы по существу.

Относительно решения Суда по интеллектуальным правам от 24.09.2014 по делу №СИП-556/2014, необходимо отметить, что оно относится к другому возражению, поступившему 30.09.2013. При этом каждое возражение рассматривается в отдельности.

Исходя из этого, отмеченные выше ходатайства были оставлены без удовлетворения.

Представленный с ходатайствами отчет об информационном поиске ФГБУ ФИПС от 18.06.2014 приобщен к материалам дела, но не принят во внимание, поскольку источники информации, упомянутые в нем, отсутствовали в возражении (см. абзацы 2 и 3 пункта 2.5 Правил ППС).

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.02.2014, патент Российской Федерации на изобретение №2174654 оставить в силе.