

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 ст. 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) и Правилами подачи возражений, заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56 и зарегистрированными в Министерстве юстиции РФ 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Открытого Акционерного Общества ОАО «Энел ОГК-5», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в палату по патентным спорам 02.10.2009, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №48324, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 48324 на полезную модель «Полый стеклянный шарик» выдан по заявке № 2004135866/22 с приоритетом от 07.12.2004 на имя Якунина Геннадия Николаевича, Россия (далее - патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

1. «Полый стеклянный шарик, содержащий наружную стенку и внутреннюю полость, с изолированными отдельными отсеками, отличающийся тем, что изолированные отсеки образованы перегородками и наружной стенкой, причем наружная стенка и перегородки выполнены из алюмосиликатного стекла с общим содержанием соединений железа 0,5-2,5%».

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 «промышленная применимость».

В возражении отмечено, что полезная модель по оспариваемому патенту – «полый стеклянный шарик», является отходом производства (зола-унос), а не результатом направленного труда человека. По мнению лица, подавшего возражение, невозможно применение полезной модели по оспариваемому патенту - единичного полого стеклянного шарика в

промышленности по указанному назначению, т.к. для использования в качестве наполнителя требуются тонны микросфер. При этом указано, что выделение из золы-уноса большого количества микросфер по оспариваемому патенту (конкретной конструкции) не представляется возможным, поскольку они имеют различное строение при практически равной плотности, что не позволяет разделить их на требуемые фракции.

Кроме того, анализируя таблицу 1 с учетом описания к оспариваемому патенту и ссылаясь на известный уровень техники, лицо, подавшее возражение, делает вывод о том, что в описании к оспариваемому патенту не раскрыты необходимые и достаточные условия, позволяющие осуществить полезную модель по оспариваемому патенту.

В подтверждение своего мнения лицо, подавшее возражение, приводит следующие источники информации:

- «Компоненты зол и шлаков ТЭС», Л.Я. Кизельштейн и др., Москва, Энергоатомиздат, 1995 (далее – [1])

- «Состав и свойства золы и шлака ТЭС» Справочное пособие под ред. В. А. Мелентьева, Ленинград, Энергоатомиздат, 1985г. (далее – [2]).

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, отзыв от которого на момент проведения заседания по рассмотрению указанного возражения не поступил.

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

С учетом даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент на полезную модель, правовая база для оценки ее охраноспособности включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" от 07.02.2003 № 22 – ФЗ (далее – Закон),

Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 № 83, и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4845 (далее – Правила ПМ) и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона полезная модель признается соответствующей условиям патентоспособности, если она является новой и промышленно применимой. Полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

Согласно пункту 2 статьи 16 Закона описание полезной модели должно раскрывать ее с полнотой, достаточной для ее осуществления.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3.3.2.3 Правил ПМ пункт формулы включает признаки полезной модели, в том числе родовое понятие, отражающее назначение, с которого начинается изложение формулы.

Согласно подпункту (2.1) пункта 2.1 Правил ПМ, полезная модель может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности, если назначение полезной модели указано в описании или формуле.

В соответствии с подпунктом (2.2) пункта 2.1 Правил ПМ, в описании полезной модели должны быть приведены средства и методы, с помощью которых возможно осуществление полезной модели в том виде, как она охарактеризована в каждом из пунктов формулы полезной модели, при отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, что бы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета полезной модели.

Согласно подпункту (2.3) пункта 2.1 Правил ПМ, описание полезной модели должно подтверждать, что в случае осуществления полезной

модели по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

В соответствии с подпунктом (2.4) пункта 2.1 Правил ПМ, при соблюдении всех указанных выше требований полезная модель признается соответствующей условию промышленной применимости.

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

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и материалов заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту патентоспособности «промышленная применимость», показал следующее.

Родовое понятие, включенное в формулу полезной модели по оспариваемому патенту «полый стеклянный шарик» не отражает ее назначение. Однако, в описании к оспариваемому патенту указано, что «полезная модель относится к области производства стеклянных изделий, а именно полых стеклянных шариков из алюмосиликатного стекла диаметром 01—0,5 мм, которые могут быть использованы в качестве наполнителя в различных материалах и процессах».

Таким образом, в материалах заявки содержится указание назначения полезной модели.

Однако, полезную модель по оспариваемому патенту невозможно осуществить в том виде, как она охарактеризована в формуле на основании описания к оспариваемому патенту и сведений, входящих в уровень техники до даты приоритета оспариваемого патента.

Так в описании к оспариваемому патенту отсутствуют примеры конкретного осуществления полезной модели и сведения о средствах и методах, с помощью которых возможно осуществление технологического процесса производства стеклянных изделий - полых стеклянных шариков

из алюмосиликатного стекла.

Вместе с тем в описании к оспариваемому патенту указано, что «полый стеклянный шарик выделен из золы-унос», образующейся при сжигании угля Экибастузского угольного бассейна в тепловой электростанции, в частности на Рефтинской ГРЭС и приведены (см. стр.2-3 описания) в общем виде (без указания конкретных параметров и режимов) термохимические преобразования и фазовые превращения минеральных компонентов угля в результате его сжигания в топках ТЭС.

Однако, из уровня техники (см. введение в книгу [1]) известно, что алюмосиликатные микросферы (полые стеклянные шарики) образуются в составе золы-уноса (отхода) в производстве (выработке) электрической энергии при сжигании твердого топлива (угля) на тепловых электростанциях, в результате расплавления минеральных компонентов, последующего дробления расплава в газовом потоке на отдельные мельчайшие капли и раздува последних за счет увеличения объема газовых включений.

Следовательно, объект по оспариваемому патенту не относится к производству стеклянных изделий специально изготовленных (напр. методом отливки, прессования, выдувки из стеклообразующих компонентов), а является отходом топливно-энергетических комплексов.

Вместе с тем, из уровня техники (см. источник [1], стр. 21-23, 27-36, 55, а также источник [2], стр. 20-21) следует, что при сжигании угля из одного и того же бассейна образующиеся в золе – уносе микросферы имеют различное строение (морфологию) и различное содержание соединений, в том числе и железа в расплаве алюмосиликатного стекла. Это определяется многими факторами (не только составом исходного топлива, но и конструкцией печей, достигаемыми температурами в разных зонах топочной камеры, температурными режимами сжигания, конструктивным выполнением топок, методами удаления очаговых

остатков, объема сжигаемого угля и т.д.).

Приведенный уровень техники свидетельствует об отсутствии однозначного соответствия между «определенным составом минеральных компонентов в угле, режимами его сжигания на ТЭС и определенной, заранее заданной формой изолированных отсеков, образованных перегородками и наружной стенкой микросфер с содержанием 0,5-2,5 % железа, поскольку микросферы не являются продуктом, производимым ТЭС и процесс их образования (отходов производства) произволен.

Таким образом, сведений, приведенных в описании к оспариваемому патенту, и касающихся того, что конструктивное выполнение полого стеклянного шарика по указанному патенту «возможно при сжигании угля Экибастузского угольного бассейна, т.е. при наличии определенного состава минеральных компонентов», недостаточно для того, чтобы осуществить такие признаки, включенные в формулу полезной модели по оспариваемому патенту, как «образование изолированных отсеков, перегородками и наружной стенкой, выполненными из алюмосиликатного стекла с общим содержанием железа 0,5 – 2,5% по весу», т.е. получить их материальный эквивалент.

Действительно, только выбор угля, содержащего в своем составе указанное в формуле количество железа, не обеспечивает осуществление полезной модели по оспариваемому патенту, что подтверждается примерами 2 и 3 таблицы 1, приведенной в описании к оспариваемому патенту.

Поэтому можно сделать вывод о том, что в описании полезной модели не раскрыты средства и методы, с помощью которых возможно осуществление полезной модели в том виде, как она охарактеризована в формуле. При этом в материалах заявки не приведены какие-либо ставшие общедоступными сведения, касающиеся описания упомянутых средств и методов в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета

полезной модели.

Вышесказанное обуславливает вывод о том, что возражение содержит основания для признания полезной модели по оспариваемому патенту не соответствующей условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 1 статьи 5 Закона и подпункт (3) пункта 2.1 Правил ПМ).

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение, поступившее 02.10.2009, свидетельство Российской Федерации на полезную модель № 48324 признать недействительным полностью.