

**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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 29.12.2010, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 57514, поданное ООО “Производственная компания “ТЕСЕЙ” (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 57514 на полезную модель “Термоэлектрический преобразователь” выдан по заявке №2006118570/22 с приоритетом от 29.05.2006 на имя ЗАО Научно-производственная компания “Эталон” (далее - патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

“Термоэлектрический преобразователь, включающий платиносодержащие термоэлектроды, изолированные друг от друга керамической соломкой и помещенные в защитную арматуру, состоящую из внутреннего и наружного керамических чехлов, отличающийся тем, что керамическая соломка выполнена двухканальной, а внутренний керамический чехол – одноканальным, при этом керамическая соломка и внутренний керамический чехол выполнены сплошными по всей длине термоэлектродов”.

Против выдачи данного патента, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, поступило возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности “промышленная применимость”.

В возражении указано, что "... осуществление полезной модели... невозможно в том виде, как она охарактеризована в независимом пункте формулы. Действительно, невозможно выполнить керамическую соломку и внутренний чехол сплошными по всей длине термоэлектродов. Выполнение керамической соломки и внутреннего чехла по всей длине термоэлектродов подразумевает то, что длина и соломки и внутреннего чехла должна быть не меньше длины термоэлектродов, однако в случае выполнения данного условия невозможно подключение термоэлектродов к компенсационным проводам."

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя, который в своем отзыве по мотивам возражения отметил, что он "... считает достаточными формулировку и раскрытие существенных признаков, относящихся к выполнению керамической соломки и внутреннего керамического чехла сплошными по всей длине термоэлектродов, и не согласен с мнением Возражающей стороны, считающей, что указанная полезная модель не отвечает условию промышленной применимости."

При этом, патентообладатель представил уточненную формулу полезной модели, включив в нее признак: "и длина керамической соломки соответствует длине внутреннего керамического чехла."

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

С учетом даты поступления заявки, правовая база для оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условиям патентоспособности 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 4 статьи 3 Закона, объем правовой охраны,

предоставляемой патентом на полезную модель, определяется их формулой. Для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 20 Закона, заявитель имеет право внести в документы заявки на полезную модель исправления и уточнения без изменения сущности заявленной полезной модели до принятия по этой заявке решения о выдаче патента на полезную модель либо решения об отказе в выдаче патента.

Дополнительные материалы изменяют сущность заявленной полезной модели, если они содержат признаки, подлежащие включению в формулу полезной модели и отсутствующие на дату подачи заявки в описании, а также в формуле полезной модели в случае, если заявка на дату ее подачи содержала формулу полезной модели.

В соответствии с подпунктом (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, содержащемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу полезной модели - то в описании или формуле полезной модели).

В соответствии с подпунктом (2.2) пункта 2.1 Правил ПМ, в описании, содержащемся в заявке 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, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета полезной модели.

В соответствии с подпунктом (2.3) пункта 2.1 Правил ПМ, описание, содержащееся в заявке 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.

Несоблюдение хотя бы одного из указанных выше требований указывает на то, что полезная модель не соответствует условию промышленной применимости.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 17.12 Правил ПМ, при поступлении дополнительных материалов, представленных заявителем по собственной инициативе или по запросу федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности 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, не раскрытые на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи.

В соответствии с пунктом 4.9. Правил ППС, коллегия палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу полезной модели в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при их внесении – может быть признан недействительным частично.

Указанные изменения должны соответствовать изменениям формулы полезной модели, которые предусмотрены правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, действовавшими на дату подачи заявки.

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

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности “промышленная применимость” показал следующее.

Можно согласиться с тем, что в случае выполнения керамической соломки и внутреннего керамического чехла сплошными по всей длине термоэлектродов будет невозможно выполнить подключение термоэлектродов к контактным клеммам, т.к. для такого подключения необходимо наличие свободных концов термоэлектродов, соединяемых с клеммами.

Следовательно, в материалах заявки отсутствуют сведения о средствах и методах, с помощью которых возможно осуществление полезной модели в том виде, как она охарактеризована в независимом пункте формулы.

Таким образом, возражение содержит доводы, подтверждающие, что полезная модель в том виде, как она представлена в приведенной выше формуле, не соответствует условию патентоспособности “промышленная применимость”.

Что касается приведенной в отзыве уточненной формулы, то она не может быть принята к рассмотрению, т.к. содержит признак “и длина керамической соломки соответствует длине внутреннего керамического чехла”, который не раскрыт на дату подачи заявки (29.05.2006), по которой выдан оспариваемый патент, в описании и в формуле полезной модели (см. процитированный выше п. 1 статьи 20 Закона и подпункт (3) пункта 17.12 Правил ПМ).

Однако, ввиду того, что в графических материалах, которые в соответствии с пунктом 4 статьи 3 Закона могут быть использованы для толкования формулы, показано выполнение керамической соломки и внутреннего керамического чехла сплошными не по всей длине термоэлектродов (два конца термоэлектродов остаются свободными для подключения к клеммам), в соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС, коллегия палаты по патентным спорам сочла возможным предложить патентообладателю внести изменения в формулу.

Патентообладатель на заседании коллегии 05.04.2011 представил уточненную формулу полезной модели, исключив из нее слово “всей” (длине), которую палата по патентным спорам приняла к рассмотрению.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности

**удовлетворить возражение, поступившее 29.12.2010, патент Российской Федерации на полезную модель № 57514 признать недействительным частично и выдать новый патент с формулой, уточненной на заседании коллегии палаты по патентным спорам.**