

Коллегия палаты по патентным спорам 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 (далее – Кодекс), в соответствии с 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 16.10.2008 возражение Колтунова Георгия Анатольевича (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации № 36259 на полезную модель, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 36259 на полезную модель «Масляный фильтр» выдан по заявке № 2003126051/20 с приоритетом от 28.08.2003 на имя Общества с ограниченной ответственностью "ИННА" (далее - патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

«1. Масляный фильтр, состоящий из корпуса с отверстиями для ввода масла и резьбовым отверстием для вывода масла, внутри которого размещены фильтрующий элемент грубой очистки и фильтрующий элемент тонкой очистки в виде полого цилиндра, входное отверстие которого закрыто перегородкой с установленным в ее центре перепускным клапаном, а выходное отверстие соединено трубкой с резьбовым отверстием для вывода масла, отличающийся тем, что фильтрующий элемент грубой очистки выполнен в виде полого цилиндра, расположенного коаксиально цилинду фильтрующего элемента тонкой очистки так, что плоскость его входного отверстия совпадает с плоскостью входного отверстия цилиндра фильтрующего элемента тонкой очистки, внешний диаметр цилиндра фильтрующего элемента грубой очистки меньше внутреннего диаметра фильтрующего элемента тонкой очистки,

внутренний диаметр цилиндра фильтрующего элемента грубой очистки не меньше поперечного размера перепускного клапана, а выходное отверстие цилиндра фильтрующего элемента грубой очистки закрыто перегородкой.

2. Масляный фильтр по п.1, отличающийся тем, что фильтрующий элемент грубой очистки выполнен гофрированным.»

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованной полезной модели условию патентоспособности «новизна». При этом в подтверждение своего мнения лицо, подавшее возражение, приводит следующие доводы.

В возражении отмечается, что техническое решение по патенту Украины № 1413 (далее – [1]), указанное в качестве наиболее близкого аналога в описании к оспариваемому патенту, идентично устройству по патенту РФ № 1814564 (далее – [2]). При этом лицо, подавшее возражение, представило Заключение лингвиста-эксперта Грачева М.А. от 30.06.2008 на 5 страницах (далее – [3]), на основании которого обращает внимание на то, что признаки формулы изобретения по патенту [2], характеризуют возможность установки фильтрующего элемента грубой очистки в предложенном в патенте [2] как на входе, так и на выходе предохранительного клапана.

Дополнительно в возражении отмечается, что признаки оспариваемой полезной модели, описывающие расположение фильтрующего элемента грубой очистки на входе или на выходе из предохранительного клапана, несущественны, т.к., по мнению лица, подавшего возражение, «... в данном случае действует коммутативный закон математики, ... т.е. ... от перестановки слагаемых или множителей ... результат не меняется ...».

Лицо, подавшее возражение, также отмечает, что, по его мнению, признаки оспариваемой полезной модели, характеризующие соотношение между диаметрами фильтрующих элементов тонкой и грубой очистки, не определяют соотношение между площадями данных фильтрующих элементов, а, следовательно, эти соотношения несущественны.

Далее в возражении отмечается, что в формуле полезной модели по оспариваемому патенту «... исключен существенный признак пружина и противодренажный клапан, что делает продукт, изготовленный по данному патенту не работоспособным ...». Подобный вывод, по мнению лица, подавшего возражение, подтверждается приложенными к возражению копиями писем ООО "УК Группа ГАЗ" № 635/УД/7/2008 от 29.07.2008 на 1 л., ОАО "ЗМЗ" № 10-11/590 от 28.07.2008 на 1 л. и ОАО "УАЗ" № 20-1148/12 от 27.08.2008 (далее соответственно – [4], [5] и [6]).

Кроме того, в возражении отмечается, что указанный в описании к оспариваемому патенту технический результат не может быть достигнут за счет увеличения площади фильтрующего элемента грубой очистки, т.к. ресурс работы масляного фильтра на 97% обеспечивается фильтрующим элементом тонкой, а не грубой очистки. Точка зрения о невозможности достижения заявленного технического результата в оспариваемом патенте, по мнению лица, подавшего возражение, подтверждается Протоколом испытаний Испытательного центра ГНЦ РФ «НАМИ» № 6777/3/598 от 15.09.2008 на 3 л. (далее – [7]) и Заключением ГОУ ВПО «Нижегородский государственный технический университет» № 48/08 от 05.10.2008 (далее – [8]).

Дополнительно в тексте возражения обращается внимание на известность отдельных признаков оспариваемой полезной модели из патентов РФ № 2027469 (далее – [9]), № 2100048 (далее – [10]) и № 2078409 (далее – [11]).

Резюмируя приведенные доводы лицо, подавшее возражение, в

отношении полезной модели по оспариваемому патенту констатирует, что «... все отличительные признаки формулы ... являются несущественными ...», а «... совокупность существенных признаков (ограничительная часть) ... идентична совокупности существенных признаков п. 1 формулы изобретения ...» по патенту [2].

В подтверждение аргументов возражения лицом, подавшим возражение, на заседании коллегии палаты по патентным спорам дополнительно была представлена копия письма Испытательного центра ГНЦ РФ «НАМИ» № 242/12-29 от 14.10.2009 на 2 л. (далее – [14]).

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, который на заседании коллегии палаты по патентным спорам 22.10.2009 представил отзыв на указанное возражение.

В своем отзыве патентообладатель выражает несогласие с выводом возражения, сделанным на основании заключения [3], отмечая, что в устройстве по оспариваемому патенту в отличие от устройства по патенту [2] «... фильтрующий элемент грубой очистки установлен по ходу движения масла после перепускного клапана, а конструктивно перепускной клапан расположен внутри фильтрующего элемента грубой очистки».

Патентообладатель также выражает несогласие с доводами возражения о несущественности отдельных признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту. Так патентообладатель отмечает, что признаки, характеризующие коаксиальное расположение цилиндров фильтрующих элементов, и связанные с ними признаки, касающиеся соотношений диаметров указанных элементов, в сравнении с прототипом однозначно указывают на возможность увеличения площади фильтрующего элемента грубой очистки при сохранении внутреннего

объема корпуса.

В отношении патентов [9], [10] и [11], ссылки на которые приведены в возражении, патентообладатель указывает, что охарактеризованные в них технические решения не содержат всех существенных признаков полезной модели по оспариваемому патенту.

На основании приведенной аргументации патентообладатель делает вывод об отсутствии в возражении указаний на известность общедоступных до даты приоритета оспариваемого патента сведений о средствах того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту, содержащих совокупность ее существенных признаков.

В отношении доводов возражения о неработоспособности технического решения по оспариваемому патенту вследствие отсутствия в формуле указанного патента отдельных признаков, необходимых для функционирования масляного фильтра, патентообладатель отмечает, что данные признаки не оказывают влияния на достижение заявленного технического результата, т.е. «... не относятся к существенным, а потому не должны присутствовать в формуле ...». Кроме того, по мнению патентообладателя, факт изготовления фильтра по оспариваемому патенту подтверждает работоспособность охарактеризованного в нем изделия.

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

С учетом даты приоритета оспариваемого патента правовая база для оценки соответствия оспариваемой полезной модели условиям патентоспособности включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-І 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 новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники включает ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели, опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, а также сведения об их применении в Российской Федерации.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2.1 Правил 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.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 3.2.4.3 Правил ПМ признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства.

Согласно подпункту 1 пункта 19.3 Правил 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.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 19.3 Правил ПМ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования.

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

При анализе формулы оспариваемой патента с учетом доводов, изложенных в возражении и отзыве патентообладателя, было установлено следующее.

Возражение мотивировано несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» в результате известности на дату его приоритета технического решения по патенту [2].

При этом патенты [1], [9], [10] и [11], приведенные в возражении, не содержат какой-либо справочной информации, необходимой для анализа патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту. Кроме того, как следует из возражения, технические решения по этим патентам не противопоставляются устройству по оспариваемому патенту.

Что касается экспертного заключения [3], писем [4], [5], [6], протокола испытаний [7], заключения [8] и письма [12], то поскольку в возражении отсутствуют сведения о том, что выводы данных источников информации были сделаны лицами, назначенными для этих целей судом, то содержащиеся в них мнения не могут быть учтены в качестве аргументации мотивов настоящего возражения.

Что касается патента [2], приведенного в возражении, то из него известно средство того же назначения, что и оспариваемая полезная модель, а именно масляный фильтр. При этом фильтр по патенту [2], также

как и фильтр по оспариваемому патенту, состоит из корпуса с отверстиями для ввода масла и резьбовым отверстием для вывода масла, внутри которого размещены фильтрующий элемент грубой очистки и фильтрующий элемент тонкой очистки в виде полого цилиндра, входное отверстие которого закрыто перегородкой с установленным в ее центре перепускным клапаном, а выходное отверстие соединено трубкой с резьбовым отверстием для вывода масла. То есть, техническому решению, описанному в патенте [2] присущи все признаки ограничительной части независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту. Кроме того, для фильтра по патенту [2] также характерны и некоторые признаки отличительной части независимого пункта формулы оспариваемого патента. Так фильтрующий элемент грубой очистки, согласно графическим материалам к патенту [2], имеет кольцеобразную форму, т.е. представляет собой полый цилиндр малой высоты. При этом внутренний диаметр цилиндра фильтрующего элемента грубой очистки, согласно тем же графическим материалам, больше (в терминологии оспариваемого патента – «не меньше») поперечного размера перепускного клапана. Также необходимо отметить, что сквозное отверстие, образующее в фильтрующем элементе грубой очистки полость, согласно графическим материалам патента [2] закрыто с одной стороны донной частью корпуса фильтра, а с другой перегородкой с установленным в ее центре перепускным клапаном, т.е. признак формулы полезной модели по оспариваемому патенту «выходное отверстие цилиндра фильтрующего элемента грубой очистки закрыто перегородкой» также присущ и техническому решению по патенту [2].

Однако в материалах патента [2] отсутствуют сведения, указывающие на известность из него признаков оспариваемой полезной модели, характеризующих размещение цилиндров фильтрующих элементов тонкой и грубой очистки один в другом коаксиально друг другу

таким образом, что плоскость входного отверстия цилиндра фильтрующего элемента грубой очистки совпадает с плоскостью входного отверстия цилиндра фильтрующего элемента тонкой очистки.

При этом нельзя согласиться с доводами возражения о несущественности указанных признаков, т.к. очевидно, что, при сохранении габаритных размеров корпуса, размещение фильтрующих элементов один в другом в сравнении с размещением один над другим, как это изображено на фиг.1 патента [2], дает возможность увеличить высоту фильтрующего элемента тонкой очистки при сохранении его диаметра, а также возможность значительно увеличить высоту фильтрующего элемента грубой очистки при незначительном уменьшении его диаметра. Таким образом, конструкция, описанная признаками формулы оспариваемого патента, действительно обеспечивает возможность увеличения площади фильтрующих элементов, что, в свою очередь, имеет непосредственную причинно-следственную связь с указанным в описании к оспариваемому патенту техническим результатом, заключающимся в увеличении ресурса работы фильтра. Кроме того, увеличение площади фильтрующего элемента грубой очистки обеспечивает возможность повышения качества фильтрации масла, не прошедшего через фильтрующий элемент тонкой очистки, как на то указано в описании к оспариваемому патенту.

Что касается доводов лица, подавшего возражение, об отсутствии в формуле оспариваемого патента ряда существенных признаков, необходимых для обеспечения работоспособности охарактеризованного в ней фильтра, то данный довод не относится к оценке соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Таким образом, лицом, подавшим возражение, не было представлено убедительных доказательств известности до даты приоритета оспариваемого патента средства того же назначения, которому присущи

все приведенные в независимом пункте формулы оспариваемой полезной модели существенные признаки.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.10.2008, патент Российской Федерации на полезную модель № 36259 оставить в силе.