

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 02.03.2009 возражение Минаева Алексея Алексеевича (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 цилиндру 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 условиям патентоспособности «промышленная применимость» и «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]).

Дополнительно в возражении отмечается, что прототипом для устройства по патенту [1] явилось устройство, описание которого приведено в книге Вершигора В.А. и др., Автомобили ВАЗ. Устройство, техническое обслуживание и ремонт. – Изд. 2-е, стереотип. – М.: Транспорт, 1974 (далее – [3]). При этом лицо, подавшее возражение указывает, что фильтр по патенту [1] в сравнении с фильтром, описанным в источнике информации [3], позволяет, за счет применения фильтрующего элемента грубой очистки при работе перепускного клапана, «... обеспечить улучшение качества очистки масла, увеличить ресурс двигателя и повысить его надежность ...». При анализе соответствия устройства по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» лицо, подавшее возражение, акцентирует внимание на том, что «... отличительная часть формулы полезной модели не содержит новых

существенных признаков, обеспечивающих новый технический результат по сравнению с ... результатом по патенту ...» [1].

Таким образом, в соответствии с мнением, изложенным в возражении, полезная модель по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна» в виду известности технического решения, описанного в патентах [1] и [2].

Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, устройство по оспариваемому патенту не может быть признано соответствующим условию патентоспособности «новизна» также в результате известности технических решений, охарактеризованных в следующих источниках информации:

- Колодочкин М., Фильтром масло не испортишь // За рулем. – 1998. – №12. – М. с.72,73 (далее – [4]);
- патент РФ № 24397, приоритет от 21.02.2002, опубликован 10.08.2002 (далее – [5]);
- патент РФ № 33328, приоритет от 07.02.2003, опубликован 20.10.2003 (далее – [6]).

Также, согласно возражению, оспариваемая полезная модель не может быть признана соответствующей условию патентоспособности «новизна» в результате того, что «... масляный фильтр LS 433, изготовленный фирмой “Luber finer filter GmbH”, Германия, присутствует на рынке РФ с 12.05.2003 ...», в подтверждение чего к возражению приложены следующие материалы:

- копия фрагмента упаковки масляного фильтра LS 433 на 1 л. (далее – [7]);
- копия сертификата соответствия № РОСС DE.МТ14.В12197 на 2 л. (далее – [8]);
- фотографии масляного фильтра LS 433 на 3 л. (далее – [9]).

Мнение о несоответствии масляного фильтра по оспариваемому

патенту условию патентоспособности «промышленная применимость» лицо, подавшее возражение, аргументирует тем, что он «... не может быть проконтролирован по параметрам ...», приведенным в ОСТ 37.001.417-90. Фильтры тонкой очистки масла автомобильных, тракторных и комбайновых двигателей. Общие технические условия. – Введ. 01.01.1992. – М.: НАМИ, 1991 (далее – [10]), т.к. в формуле полезной модели по оспариваемому патенту отсутствует ряд необходимых для этого признаков. На основании указанного в возражении сделан вывод, что назначение полезной модели по оспариваемому патенту не выполняется.

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 выводами возражения, отмечая при этом следующее.

По мнению патентообладателя ни один из источников информации [1], [2], [4], [5] или [6] не содержит совокупности всех существенных признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту. А материалы [7], [8] и [9] не могут быть приняты в качестве документального подтверждения факта использования изделия на территории Российской Федерации. То есть, согласно отзыву патентообладателя, в возражении «... отсутствуют доказательства того, что полезная модель ... не соответствует критерию «новизна» ...».

В отношении доводов возражения о несоответствии решения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость» патентообладатель отмечает следующее. Признаки, обеспечивающие, по мнению лица, подавшего возражение, соответствие фильтра, охарактеризованного в формуле оспариваемого патента, требованиям стандарта [10] «... не влияют на достижение технического

результата, а, следовательно, не относятся к существенным, а потому не должны присутствовать в формуле ...». Кроме того, по мнению патентообладателя, соответствие оспариваемой полезной модели условию патентоспособности «промышленная применимость» подтверждается фактом изготовления фильтра по оспариваемому патенту и последующей его реализации, о чем, согласно отзыву патентообладателя, свидетельствуют следующие приложенные материалы:

- копия чертежа GB-1173.1201.00.00.00СБ Фильтр очистки масла GB-1173 на 1 л. (далее – [11]);
- копия сертификата соответствия № РОСС RU.МТ.14.В22002 на 2 л. (далее – [12]);
- копия письма ОАО «Заволжский моторный завод» № 10-11/590 от 28.07.2008 на 1 л. (далее – [13]).

На заседании коллегии палаты по патентным спорам 22.10.2009 лицо, подавшее возражение, дополнительно представило следующие материалы. В подтверждение доводов о несоответствии оспариваемой полезной модели условию патентоспособности «промышленная применимость» была представлена копия письма Испытательного центра ГНЦ РФ «НАМИ» № 242/12-30 от 14.10.2009 на 2 л. (далее – [14]). Кроме того, лицо, подавшее возражение, представило рукописное заявление, согласно которому в рамках настоящего возражения при оценке соответствия оспариваемой полезной модели условию патентоспособности «новизна» следует рассматривать только патент [2].

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-I 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 уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения и полезные модели, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 6 статьи 21 или частью второй статьи 25 настоящего Закона, и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели. Полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

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), а в случае испрашивания приоритета, более раннего, чем дата подачи - также в документах, послуживших основанием для испрашивания такого приоритета.

В соответствии с подпунктом 2.2 пункта 2.1 Правил ПМ в описании, содержащемся в заявке, и в документах, послуживших основанием для испрашивания более раннего приоритета, 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, и документы, послужившие основанием для испрашивания более раннего приоритета, должны 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 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. 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 уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения и полезные модели, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 6 статьи 21 или частью второй статьи 25 Закона, и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

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, является, в частности:

- для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования;
- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР - указанная на них дата подписания в печать;
- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР, на которых не указана дата подписания в печать, а также для иных печатных

изданий - дата выпуска их в свет, а при отсутствии возможности ее установления - последний день месяца или 31 декабря указанного в издании года, если время выпуска в свет определяется соответственно лишь месяцем или годом;

- для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования на территории Российской Федерации, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 19.4 Правил ПМ в уровень техники с даты приоритета включаются также все изобретения и полезные модели, запатентованные (в том числе и тем же лицом) в Российской Федерации (т.е. изобретения и полезные модели, зарегистрированные в соответствующих Государственных реестрах СССР и Российской Федерации, и изобретения, запатентованные в соответствии с Евразийской патентной конвенцией). Запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели включаются в уровень техники только в отношении формулы, с которой состоялась регистрация изобретения или полезной модели в соответствующем реестре, или формулы, с которой состоялась публикация сведений о выдаче евразийского патента.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3.2.3 Правил ПМ название полезной модели характеризует ее назначение.

Согласно подпункту 1 пункта 3.3.2.3 Правил ПМ Пункт формулы включает признаки полезной модели, в том числе родовое понятие, отражающее назначение.

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, а также озвученных на заседании коллегии, было установлено следующее.

Необходимо отметить, что мнение лица, подавшего возражение, о неосуществимости контроля фильтра, охарактеризованного формулой оспариваемого патента, при применении стандарта [10], которое подкреплено ссылкой на письмо [14], не свидетельствует о принципиальной невозможности обеспечения в оспариваемой полезной модели фильтрации масла. То есть доводы возражения не обосновывают невозможность выполнения оспариваемой полезной моделью своего назначения, которое охарактеризовано в названии оспариваемого патента и отражено родовым понятием его формулы посредством термина «масляный фильтр».

Таким образом, лицом, подавшим возражение, не было представлено убедительных доказательств невозможности использования оспариваемой полезной модели в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении или других отраслях деятельности.

В отношении указания патентообладателя на выпуск фильтров по оспариваемому патенту можно отметить, что приведенные им чертеж [11], сертификат [12] и письмо [13] не подтверждают наличие данного факта.

Что касается доводов возражения о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», то в виду заявления лица, подавшего возражение, поданного им в письменном виде на заседании коллегии палаты по патентным спорам, в анализе материалов [3] – [9] нет необходимости.

Что касается патента [2], являющегося документом-аналогом патенту [1], 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.

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.

Дополнительно можно отметить следующее. Средствам, охарактеризованным в источниках информации [3] – [6], также не присущи все существенные признаки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту. При этом патент [6] был опубликован позже даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, однако, имея более раннюю дату приоритета, может быть

противопоставлен ему, но только в объеме формулы (см. подпункт 4 пункта 19.4 Правил ПМ). Упаковка [7], сертификат [8] и фотографии [9] не являются материалами, достаточными для подтверждения факта общедоступного использования на территории Российской Федерации какого-либо технического средства.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что лицом, подавшим возражение, не было приведено убедительных доводов, позволяющих сделать вывод о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «промышленная применимость» и «новизна».

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.03.2009, патент Российской Федерации на полезную модель № 36259 оставить в силе.**