

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №231-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 ООО «Вортэкс» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 02.03.2020, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №175030, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №175030 на полезную модель «Мультивихревой уловитель» выдан по заявке №2017126292 с приоритетом от 23.07.2017 на имя Рязановского А.Д. и Рязановского Д.В. (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Мультивихревой уловитель, включающий параллельно установленные орошаемые насадки с размещенными в них аксиальными лопастными завихрителями, объединенные в одном корпусе и имеющие общий подвод и отвод дымовых газов, отличающийся тем, что корпус выполнен сборным из прямоугольных металлических пластин.

2. Уловитель по п.1, отличающийся тем, что в корпусе над завихрителями расположены сепараторы для отделения жидкой фазы от газовой фазы.

3. Уловитель по п.1, отличающийся тем, что ширина пластин корпуса равна или кратна ширине орошаемых насадок.

4. Уловитель по п.2, отличающийся тем, что ширина пластин корпуса равна или кратна ширине установленных в корпусе сепараторов.

5. Уловитель по п.1, отличающийся тем, что корпус выполнен из отбортованных по краю под прямым углом пластин».

Против выдачи данного патента, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В возражении отмечено, что все признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из уровня техники.

В подтверждение доводов о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» были приложены документы, по мнению лица, подавшего возражение, содержащие сведения о технических средствах, ставших известными в результате их использования:

- Договор поставки №Ф-87-15 от 23.03.2015 между ООО «Вортэкс» и ЗАО «Золото Северного Урала» в отношении установки для очистки воздуха «МВГ«Вортэкс-2/3/2» и «МВГ«Вортэкс-3/4/2» вместе со спецификациями (далее - [1]);

- Счет-фактура №0000079 и №0000080 от 23.09.2015 г.(далее – [2]);

- Товарная накладная №51 и №52 от 23.09.2015 г. (далее - [3]);

- Паспорт МультиВихревойГидрофильтр «МВГ «Вортэкс-2/3/2» к договору поставки №Ф-87-15 от 23.03.2015 г.(далее –[4]);

- Паспорт МультиВихревойГидрофильтр «МВГ «Вортэкс-3/4/2» к договору поставки №Ф-87-15 от 23.03.2015 г. (далее – [5]);

- Типовая инструкция по эксплуатации «Установка очистки воздуха на базе МВГ Вортэкс» 2015 год (далее – [6]);

- Копия актов принятия работ по установке очистки воздуха на основании «МВГ Вортэкс» от 16.10.2015 к договору №Ф-87-15 от 23.03.2015 (далее - [7]);

- Скриншоты чертежа «МВГ_1100_2x3_2ст_AC1.dwg» (далее - [8]);

- Материальный носитель (оптический диск) с файлами чертежа [8] (далее - [9]);

- Копия сертификата соответствия №0447488 от 22.02.2017 в отношении вариантов исполнения изделия «МультиВихревойГидрофильтрВортэкс» (далее - [10]);

- Копия каталога и сборник докладов Седьмой Международной конференции – технологии газоочистки в металлургии, энергетике, нефтегазовой и цементной промышленности «Пылегазоочистка-2014», 23-24 сентября 2014 года (далее – [11]);

Также, по мнению лица, подавшего возражение, существенные признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из сведений, содержащихся в патентном документе RU 2104752, опубл. 20.02.1998 (далее - [12]).

Кроме того, с возражением также представлена копия трудового договора Рязановского А.Д. вместе с приказом и заявлением об увольнении (далее - [13]), а также копия трудового договора Рязановского Д.В. вместе с приказом и заявлением об увольнении (далее - [14]).

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

Патентообладателем по электронной почте 27.04.2020 был представлен отзыв на возражение (оригинал поступил 21.05.2020), в котором отмечено, что скриншот цифровых чертежей [8] не относится к конкретным изделиям, вводимым в гражданский оборот, а дата создания таких чертежей может быть легко изменена.

Вместе с тем, в отзыве отмечено, что паспорта изделий [4]-[5], а также типовая инструкция [6], представляют собой простые распечатки без подписей, печатей и дат, следовательно, нет подтверждения передачи именно данных паспортов. Кроме того, ни одному из технических решений, представленных в каталоге и сборнике докладов [11], паспортах [4]-[5], а также в типовой

инструкции [6], не присущи все существенные признаки технического решения по оспариваемому патенту.

В отношении сертификата [10] в отзыве отмечено, что он не содержит полных сведений о конструкции изделия.

Наличие трудовых договоров [13] и [14], как отмечает патентообладатель, не подтверждает того, что до даты приоритета оспариваемого патента имело место открытое применение средства того же назначения.

В отношении патентного документа [12] в отзыве отмечено, что признаки независимого пункта 1, согласно которым «корпус выполнен сборным из прямоугольных металлических пластин», не присущи техническому решению по указанному патентному документу.

Кроме того, в отзыве приведены доводы в подтверждение существенности признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

В дополнении к возражению, поступившему 01.06.2020 по электронной почте, лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

- письмо запрос от ООО «Вортэкс» в компанию АО «Золото Северного Урала» (согласно ранее представленным документам [1]-[3] является приобретателем МультиВихревого Гидрофильтра «МВГ «Вортэкс-2/3/2») для представления копии паспорта [4], содержащей подпись и печать организации производителя (далее – [15]);

- ответ на запрос от АО «Золото Северного Урала» с представлением копии паспорта [4], содержащей подпись и печать производителя, и типовой инструкции [6] (далее – [16]);

- акт о приемке-передаче оборудования в монтаж (далее – [17]);

- сертификата соответствия №С-RU.AB29.B.44749 от 23.07.2012 в отношении вариантов исполнения изделия «МультиВихревой Гидрофильтр Вортэкс» (далее – [18]).

Лицом, подавшим возражение, в дополнении также представлены доводы о несущественности признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

По представленным материалам на заседании коллегии патентообладатель повторно озвучил мнение о невозможности принятия данных материалов к рассмотрению.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (23.07.2017), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту включает Кодекс, а также Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, (далее – Правила) и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2015 №701 (далее – Требования).

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1351 Кодекса полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники в отношении полезной модели включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

Согласно пункту 52 Правил общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться. Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

- для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования;

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

Согласно пункту 69 Правил при проверке новизны полезная модель признается новой, если установлено, что совокупность ее существенных признаков, представленных в независимом пункте формулы полезной модели, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

В соответствии с пунктом 35 Требований сущность полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

В соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения, предусмотренного пунктом 1.1 настоящих Правил, коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить лицу, подавшему заявку на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, внести изменения в формулу изобретения, полезной модели, перечень существенных признаков промышленного образца, если эти изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности, а также основанием для вывода об отнесении заявленного объекта к перечню решений (объектов), не признаваемых патентоспособными изобретениями, полезными моделями, промышленными образцами.

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 «новизна», показал следующее.

В качестве подтверждения введения в гражданский оборот технических средств МВГ Вортэкс-2/3/2, МВГ Вортэкс-3/4/2 представлены документы, касающиеся продажи мультивихревых гидрофильтров производителя ООО «Вортэкс», включающие договора поставки, счета-фактуры, товарные накладные, паспорта технического средства.

Договор поставки [1] от 23.03.2015, счет-фактура [2] и товарная накладная [3] в совокупности позволяют сделать вывод о факте продажи мультивихревого гидрофильтра МВГ Вортэкс-2/3/2 до даты приоритета 23.07.2017 полезной модели по оспариваемому патенту. В качестве документа, содержащего сведения о конструкции мультивихревого гидрофильтра МВГ Вортэкс-2/3/2, представлен паспорт [4], в котором указан заводской номер №080, а также дата его выпуска 10.08.2015, и типовая инструкция [6]. Паспорт [4] также был представлен в составе ответа на запрос [16] покупателем, в котором кроме заводского номера №080 и даты выпуска 10.08.2015 содержится подпись и печать ООО «Вортэкс». Таким образом, документы [1]-[4] и [6] подтверждают факт поставки от ООО «Вортэкс» изделия МВГ Вортэкс-2/3/2 для ЗАО «Золото Северного Урала» 23.09.2015, т.е. до даты приоритета 23.07.2017 полезной модели по оспариваемому патенту.

Сведения о конструктивных особенностях МВГ Вортэкс-2/3/2 раскрыты в паспорте [4], а также в типовой инструкции [6].

Анализ паспорта [4] и инструкции [6] показал, что упомянутое техническое решение МВГ Вортэкс-2/3/2 содержит в своем составе мультивихревой уловитель, включающий параллельно установленные орошаемые насадки (объединенные в диспергирующую решетку) с размещенными в них аксиальными лопастными завихрителями, объединенные в одном корпусе и имеющие общий подвод и отвод дымовых газов. Корпус выполнен сборным из прямоугольных металлических пластин.

В результате вышесказанного, можно констатировать, что документы [4] и

[6] подтверждают известность из уровня техники средства того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту, ставшего известным в результате его использования, которому присущи все признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

На основании изложенного, можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

В отношении зависимых пунктов 2-5 формулы полезной модели по оспариваемому патенту необходимо отметить, что все признаки зависимых пунктов раскрыты в паспорте [4] и типовой инструкции [6].

Вместе с тем, для сведения, коллегией был проведен анализ зависимых пунктов формулы для определения причинно-следственной связи с техническим результатом.

В описании полезной модели по оспариваемому патенту указан технический результат: «упрощение изготовления корпуса мультивихревого уловителя». Однако, в описании полезной модели по оспариваемому патенту не приведена причинно-следственная связь отличительных признаков зависимых пунктов 2-5 «в корпусе над завихрителями расположены сепараторы для отделения жидкой фазы от газовой фазы», «ширина пластин корпуса равна или кратна ширине орошаемых насадок», «ширина пластин корпуса равна или кратна ширине установленных в корпусе сепараторов» и «корпус выполнен из отбортованных по краю под прямым углом пластин» с указанным техническим результатом. При этом для упрощения изготовления корпуса мультивихревого уловителя, существенным может являться лишь выполнение пластин корпуса одинакового размера. Таким образом, признаки зависимых пунктов 2-5 не являются существенными.

На заседании коллегии, состоявшемся 04.06.2020, патентообладатель озвучил намерения на корректировку формулы полезной модели по оспариваемому патенту путем включения зависимого пункта 3 в независимый пункт 1 формулы. Однако, учитывая вышесказанное коллегия установила, что эти изменения не

устраняют причины, послужившие единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности (см. процитированный выше пункт 4.9 Правил ППС).

Ввиду сделанного выше вывода анализ материалов [5],[7] – [15], [17] – [18] не проводился.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 02.03.2020, патент Российской Федерации №175030 на полезную модель признать недействительным полностью.