

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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поданное ООО «Представительство ЮЮ Медикал»» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в палату по патентным спорам 14.06.2013, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №93274, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №93274 на полезную модель «Корпус устройства для обеззараживания воздуха» выдан по заявке №2010104041/22 с приоритетом от 09.02.2010 на имя Сизикова В.П. (далее - патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Корпус устройства для обеззараживания воздуха, содержащий приближенное к удлиненному параллелепипеду тонкостенное коробчатое тело с входным и выходным окнами, образующее камеру облучения, стенки которого с внутренней стороны снабжены отражающим экраном, отличающийся тем, что коробчатое тело выполнено из двух полукорпусов, соединенных по продольному периметру, при этом отражающий экран выполнен в виде металлизированного покрытия, нанесенного методом вакуумного напыления.

2. Корпус по п.1, отличающийся тем, что металлизированное покрытие выполнено толщиной 200-600 мкм.

3. Корпус по п.1 или 2, отличающийся тем, что стенки выполнены из ударопрочного АБС – пластика».

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

По мнению лица, подавшего возражение, из патента Российской Федерации на изобретение № 2340360, опубликованного 10.12.2008 (далее - [1]) известно средство, которому присущи все признаки, приведенные в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения.

В подтверждение данного мнения в возражении представлен сопоставительный анализ признаков независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту и признаков, характеризующих известное из патента [1] решение.

Кроме того, в возражении отмечено, что «достигаемые благодаря признакам зависимых пунктов формулы по оспариваемому патенту технические результаты отличаются от технического результата, достигаемого признаками, приведенными в независимом пункте формулы».

Патентообладатель, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, до даты заседания коллегии палаты по патентным спорам представил отзыв по мотивам возражения, в котором отметил следующее.

По мнению патентообладателя, признаки полезной модели по оспариваемому патенту, касающиеся выполнения коробчатого тела «из двух полукорпусов, соединяемых по периметру» и выполнения металлизированного

покрытия «методом вакуумного напыления» не характеризуют устройство, известное из патента [1].

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

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Кодекс, Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 24 декабря 2008 г., рег. №12977, опубликованный в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 9 марта 2009 г. №10 (далее – Регламент ПМ), и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 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 включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об их применении в Российской Федерации, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели.

Согласно подпункту (2.2) пункта 9.4 Регламента 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. Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным.

В соответствии с подпунктом (1.1) пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

В случае если совокупность признаков влияет на возможность получения нескольких различных технических результатов, каждый из которых может быть получен при отдельном использовании части совокупности признаков, влияющих на получение только одного из этих результатов, существенными считаются признаки этой совокупности, которые влияют на получение только одного из указанных результатов. Иные признаки этой совокупности, влияющие на получение остальных результатов, считаются несущественными в отношении первого из указанных результатов и характеризующими иную или иные полезные модели.

В соответствии с пунктом 9.4.1 Регламента ПМ в качестве полезной модели не охраняется техническое решение, относящееся к способу, а также к веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных и другим продуктам, не являющимся устройством.

В соответствии с пунктом 9.8.1.4 независимый пункт формулы полезной модели характеризует полезную модель совокупностью ее признаков, определяющей объем испрашиваемой правовой охраны и, излагается в виде логического определения объекта полезной модели. Независимый пункт формулы должен относиться только к одной полезной модели.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 9.8. Регламента ПМ формула полезной модели должна быть полностью основана на описании, т.е. характеризуемая ею полезная модель должна быть раскрыта в описании, а определяемый формулой объем правовой охраны должен быть подтвержден описанием.

Согласно пункту 2 статьи 1354 Кодекса охрана интеллектуальных прав на полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой полезной модели.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения, 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.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» показал следующее.

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

В возражении в качестве наиболее близкого аналога «корпуса устройства для обеззараживания воздуха» по оспариваемому патенту указано устройство для очистки воздуха, известное из патента [1].

Устройство по патенту [1] для очистки воздуха - «для уничтожения находящихся в воздухе микроорганизмов» (стр. 4 описания), имеет то же

назначение, что и «корпус устройства для обеззараживания воздуха» по оспариваемому патенту. Обеззараживание воздуха в обоих случаях осуществляется УФ излучением.

Известное из патента [1] устройство и устройство по оспариваемому патенту характеризуются следующими общими признаками: «тонкостенный удлиненный коробчатый корпус с прямоугольным поперечным сечением (см. фиг. 2а и стр. 11 описания к патенту [1]), т.е. «в форме приближенной к параллелепипеду», состоящий из двух частей, соединенных между собой по продольной линии («по продольному периметру») и образующих камеру облучения с входным и выходным окнами. При этом стенки корпуса с внутренней стороны снабжены отражающим экраном в виде металлизированного покрытия, выполненного методом напыления на них алюминия (см. стр. 13 описания к патенту [1])». Таким образом, совокупность существенных признаков, характеризующих устройство в независимом пункте формулы оспариваемого патента, включая характеристику назначения, известна из уровня техники.

Здесь целесообразно подчеркнуть, что в устройстве по оспариваемому патенту, также как и в устройстве, известном из патента [1], металлизированная внутренняя поверхность корпуса выполняет функцию отражающего экрана.

В отношении признака, включенного в формулу полезной модели по оспариваемому патенту, касающегося выполнения металлизированного покрытия путем нанесения металлов методом вакуумного напыления, независимо от того, что из патента [1] известен способ металлизации (формирование металлизированного покрытия) внутренней поверхности корпуса устройства путем «нанесения металлов методом напыления», целесообразно отметить следующее. Данный признак характеризует определенное действие – «нанесение» и условие его осуществления - «методом напыления», которые, также как и конкретизация метода напыления -

«вакуумным» не влияют на функционирование устройства и реализацию его назначения, а являются характерными для неохраняемого в качестве полезной модели объекта – способ.

В отношении признака – корпус «выполнен из двух полукорпусов, соединенных по продольному периметру», включенного в независимый пункт формулы оспариваемого патента, необходимо отметить следующее. Термин «полукорпус», по мнению патентообладателя, свидетельствует о равенстве частей, образующих корпус и является отличительным от ближайшего аналога признаком полезной модели по оспариваемому патенту.

Однако в «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова, М. Азбуковник, 1999, на который ссылается лицо, подавшее возражение, отсутствует определение (значение) слова «полукорпус» как такового. Однозначно не следует равенство «полукорпусов» и из определения первой части термина «полу», данное в том же словаре: «полу» - служит для образования сложных слов со значениями, в том числе: «не вполне», «не в полной мере».

При этом в формуле полезной модели по оспариваемому патенту не указано, что два «полукорпуса» «являются равными». Кроме того, если обратиться к описанию оспариваемого патента, то в нем также не содержится сведений о необходимости выполнения частей корпуса именно «равными» (идентичными).

На заседании коллегии палаты по патентным спорам патентообладатель представил измененную формулу полезной модели в следующей редакции: «Корпус устройства для обеззараживания воздуха, содержащий приближенное к удлиненному параллелепипеду тонкостенное коробчатое тело с входным и выходным окнами, образующее камеру облучения, стенки которого с внутренней стороны снабжены отражающим экраном, отличающийся тем, что стенки коробчатого тела выполнены из ударопрочного АБС-пластика».

Данная формула полезной модели скорректирована в частности, путем

исключения из независимого пункта ряда признаков, что привело к появлению новой совокупности признаков, которая ранее не характеризовала полезную модель по оспариваемому патенту, и, как следствие к расширению объема правовой охраны, предоставленной на основании патента оспариваемым патентом.

Действительно, согласно материалам заявки и формуле полезной модели, с которой был выдан оспариваемый патент, объем притязаний заявителя распространялся на частный случай выполнения устройства, у которого корпус состоит из двух частей, соединяемых по продольной линии, а в качестве отражающего экрана использовано металлизированное покрытие. Вместе с тем, согласно совокупности признаков, представленной в скорректированной формуле полезной модели, корпус устройства может быть как составным из двух, трех, и т.д. частей, так и цельным, монолитным, а функцию отражающего экрана может выполнять любая поверхность, т.е. признаки выражены общими понятиями.

Следовательно, представленная патентообладателем измененная формула полезной модели не может быть принята в качестве формулы, с которой оспариваемый патент может быть признан недействительным частично, как это предусмотрено пунктом 4.9 Правил ППС.

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

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение, поступившее 14.06.2013, патент Российской Федерации на полезную модель №93274 признать недействительным полностью.