

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия 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, поданное ОАО «Элтра» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в палату по патентным спорам 05.11.2013, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 64286, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 64286 на полезную модель «Термостат» выдан по заявке № 2007105014/06 с приоритетом от 12.02.2007 на имя ЗАО «Электрон» (далее - патентообладатель) со следующей формулой:

«1. Термостат, содержащий основной клапан, жестко закрепленный на поршневом датчике температуры, установленном подвижно внутри держателя датчика температуры, снабженного центральной перегородкой, в которой выполнено седло основного клапана, который поджат пружиной, установленной внутри держателя, и перепускной канал с установленным в нем дренажным клапаном, имеющим пропускную способность в одном направлении, отличающийся тем, что дренажный клапан выполнен шаровым.

2. Термостат по п.1, отличающийся тем, что корпус дренажного шарового клапана выполнен в виде трубки, например, цилиндрического сечения, с размещенным в ней шариком, причем одним концом корпус закреплен в центральной перегородке и снабжен седлом, имеющим возможность взаимодействия с шариком, а другой конец корпуса снабжен, по

меньшей мере, тремя лепестками, удерживающими шарик в корпусе, а на боковой поверхности корпуса выполнены прорезы или сквозные отверстия для выхода воздуха.

3. Термостат по п.2, отличающийся тем, что рабочая поверхность седла дренажного шарового клапана выполнена, например, сферической.

4. Термостат по п.2, отличающийся тем, что рабочая поверхность седла дренажного шарового клапана выполнена, например, конической.

5. Термостат по п.1, отличающийся тем, что поршневой датчик температуры снабжен дополнительным клапаном, подвижно установленным на его направляющей и поджатым пружиной к стопорной шайбе».

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

К возражению приложены следующие материалы (копии):

- патент US 4428527, опубликован 31.01.1984 (далее - [1]);

- патент US 5649360, опубликован 22.07.1997 (далее - [2]).

В возражении указано, что совокупность существенных признаков независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту присуща термостату, известному из патента [1].

В отношении патента [2] в возражении отмечено, что в данном документе описана конструкция дренажного клапана для систем охлаждения ДВС и термостатов.

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя, от которого 14.03.2014 поступил отзыв на указанное возражение, а 09.06.2014 дополнение к отзыву.

К отзыву патентообладателя приложены следующие материалы (копии):

- отчет об информационном поиске и уведомление ФГУ ФИПС о рассмотрении ходатайства о проведении поиска на 3 л. (далее - [3]);

- решение Арбитражного суда от 14.09.2011 (далее - [4]);

- решение Суда по интеллектуальным правам от 04.10.2013 (далее - [5]);

- решение Арбитражного суда от 29.08.2013 (далее - [6]).

В отзыве и в дополнении к нему указано, что «в возражении не содержится сведений о применении в Российской Федерации средств того же назначения, что описаны» в патентах [1] и [2]. Данные патенты, по мнению патентообладателя, не являются общедоступными источниками информации.

При этом патентообладатель отметил, что термостат по патенту [1] действительно характеризуется всей совокупностью признаков независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту. В патенте [2] описан только один из узлов термостата – выпускной клапан, т.е. данный патент «не может рассматриваться как источник, порочащий новизну оспариваемого патента».

В отзыве приведена скорректированная формула полезной модели по оспариваемому патенту.

Кроме того, в отзыве говорится о том, что согласно отчету о поиске [3] полезная модель по оспариваемому патенту соответствует условию патентоспособности «новизна». С 2011 Концерн «Прамо» от разных юридических лиц подает иски и возражения против выдачи оспариваемого патента, оценка которым дана в решениях судов [4] - [6].

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

С учетом даты подачи заявки (12.02.2007), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1, в редакции Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации» № 22 – ФЗ от 07.02.2003 (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель,

утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4845 (далее – Правила ПМ).

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.

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.

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

Согласно с подпункту (3) пункта 2.1 Правил ПМ, охраняемая патентом 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 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.

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

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.

Патент [1] опубликован до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту (31.01.1984) и в соответствии с подпунктами 1 и 2 пункта 19.3 Правил ПМ может быть включен в уровень техники для оценки патентоспособности указанной полезной модели.

Можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение, и с мнением патентообладателя в том, что термостат по патенту [1] содержит основной клапан 10, жестко закрепленный на поршневом датчике температуры (42), установленном подвижно внутри держателя (24) датчика температуры, снабженного центральной перегородкой (16). В перегородке (16) выполнено седло основного клапана, который поджат пружиной (36), установленной внутри держателя (24). В перегородке (16) также имеется перепускной канал с установленным в нем шаровым дренажным клапаном (56, 60), имеющим пропускную способность в одном направлении (см. кол. 1-2 описания, а также фиг. 1-5 графических материалов к патенту [1]).

Учитывая вышеизложенное можно сделать вывод о том, что из патента [1] известно средство, которому присущи признаки, идентичные всем

признакам независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения.

Относительно представленных с отзывом материалов [3]-[6] целесообразно отметить, что содержащиеся в них сведения не касаются вопроса известности признаков полезной модели по оспариваемому патенту из патента [1].

Так, отчет об информационном поиске [3], проведенный экспертом ФГУ ФИПС, содержит сведения о некоторых аналогах термостата по оспариваемому патенту. Решение арбитражного суда [4] касается спора о составе патентообладателей и авторов полезной модели по оспариваемому патенту. Решением суда по интеллектуальным правам [5] отказано в удовлетворении заявления ООО «СтАТО» о признании незаконным решения от 27.02.2013 Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в удовлетворении возражения против выдачи оспариваемого патента. Решение арбитражного суда [3] относится к установлению факта использования ООО «СтАТО» полезной модели по оспариваемому патенту.

С отзывом патентообладатель представил уточненную формулу, скорректированную путем включения в независимый пункт признаков из зависимых пунктов («корпус дренажного шарового клапана выполнен в виде трубки, например, цилиндрического сечения, с размещенным в ней шариком, причем одним концом корпус закреплен в центральной перегородке и снабжен седлом, имеющим возможность взаимодействия с шариком, а другой конец корпуса снабжен, по меньшей мере, тремя лепестками, удерживающими шарик в корпусе, на боковой поверхности корпуса выполнены прорезы или сквозные отверстия для выхода воздуха, поршневой датчик температуры снабжен дополнительным клапаном, подвижно установленным на его направляющей и поджатым пружиной к стопорной шайбе»).

Однако признаки: «корпус дренажного шарового клапана выполнен в виде трубки цилиндрического сечения с размещенным в ней шариком», «корпус одним концом закреплен в центральной перегородке и снабжен

седлом, имеющим возможность взаимодействия с шариком, а другой конец корпуса снабжен лепестком, удерживающими шарик в корпусе», «на боковой поверхности корпуса выполнена прорезь для выхода воздуха» известны из патента [1].

Что касается признаков, не известных из патента [1] (признаки характеризующие количество прорезей и лепестков (по меньшей мере, три лепестка и несколько прорезей), а также признаки, указывающие на наличие дополнительного клапана, подвижно установленного на направляющей датчика температуры и поджатого пружиной к стопорной шайбе), то следует отметить, что данные признаки не являются существенными с точки зрения приведенного в описании к оспариваемому патенту технического результата (исключение возможности выпадения клапана и его заклинивание).

Так, в описании к оспариваемому патенту не содержится сведений о причинно-следственной связи указанных выше признаков с упомянутым результатом. При этом, согласно данному описанию, отсутствие выпадения клапана и его заклинивания связано исключительно с тем, что клапан выполнен шаровым (см. абз.6 на с.3 и абз.2 на с.5 описания к оспариваемому патенту).

Таким образом, возражение содержит доводы, позволяющие сделать вывод о том, что полезная модель по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна».

Ввиду сделанного выше вывода анализ представленного с возражением патента [2] не проводился.

В отношении особого мнения, поступившего 17.06.2014, в котором патентообладатель указал на то, что коллегия не предоставила ему возможности скорректировать описание полезной модели и дополнительно обосновать существенность включенных в независимый пункт формулы признаков, необходимо отметить следующее.

Корректировка описания к выданным патентам не предусмотрена действующим законодательством (внесение изменений в документы заявки

возможно до принятия по этой заявке решения о выдаче патента (см. пункт 1 статьи 20 Закона или пункт 1 статьи 1378 Кодекса; пунктом 4.9 Правил ППС предусмотрено уточнение формулы полезной модели).

Утверждение патентообладателя об отсутствии у него возможности обоснования существенности включенных в уточненную формулу признаков не соответствует действительности. Так, патентообладатель присутствовал на обоих заседаниях коллегии (18.03.2014 и 10.06.2014) и ему было предоставлено время для обоснования своей позиции. При этом перенос первого заседания коллегии был вызван именно просьбой патентообладателя о предоставлении ему времени для приведения дополнительных доводов по мотивам возражения (от патентообладателя 09.06.2014 поступило дополнение к отзыву). Следует также обратить внимание на то, что на последнем заседании коллегии (10.06.2014) от патентообладателя не поступало ходатайства о переносе заседания коллегии с целью обоснования существенности признаков уточненной формулы.

Здесь также необходимо отметить, что в особом мнении патентообладателем также не представлено сведений о причинно-следственной связи указанных выше признаков зависимых пунктов формулы полезной модели по оспариваемому патенту, не известных из патента [1], с приведенным в описании к оспариваемому патенту техническим результатом.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 05.11.2013, патент Российской Федерации на полезную модель № 64286 признать недействительным полностью.**