

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «ПомБур» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 22.05.2014, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №120737, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №120737 на полезную модель «Клапан отсечной» выдан по заявке №2012113474/06 с приоритетом от 06.04.2012 на имя Свистунова В.И. (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«Клапан отсечной, содержащий седло в виде стакана с проходными отверстиями в его дне, отличающийся тем, что проходные отверстия в дне стакана выполнены в виде радиальных сквозных выемок через равные угловые интервалы со стороны цилиндрической части стакана в направлении к центру стакана».

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 «промышленная применимость».

В возражении отмечено, что признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту «седло в виде стакана с проходными отверстиями в его

дне» (далее – [признак 1]) и «проходные отверстия в дне стакана выполнены в виде радиальных сквозных выемок через равные угловые интервалы со стороны цилиндрической части стакана в направлении к центру стакана» (далее – [признак 2]) противоречат друг другу.

По мнению лица, подавшего возражение, проходные отверстия в дне стакана «могут быть ориентированы только в направлении, параллельном оси стакана», поскольку дно стакана представляет собой диск, плоскость которого расположена перпендикулярно оси стакана. Однако, [признак 2] характеризуют выполнение «выемок (отверстий)» не по оси стакана, а перпендикулярно этой оси. Таким образом, согласно формуле полезной модели по оспариваемому патенту «отверстия в дне стакана имеют две взаимоисключающие ориентации – параллельно и перпендикулярно оси стакана».

Кроме того, в возражении указано, что в формулу полезной модели по оспариваемому патенту не включены существенные признаки, содержащиеся в описании: тарелка с ножкой, пружина, гайка, осевое отверстие.

К возражению приложены фотографии опытного образца клапана (далее – [1]) и Большой энциклопедический словарь Политехнический под ред. А.Ю. Ишлинского, Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», Москва 2000 г., стр. 411 (далее – [2]).

От патентообладателя 16.10.2014 поступил отзыв на возражение, в котором он выразил несогласие с доводами, изложенными в возражении.

По мнению патентообладателя, в формуле полезной модели по оспариваемому патенту нет противоречий. В отзыве отмечено, что выемки клапана проходят через часть стенки, примыкающей к дну стакана.

К отзыву приложен чертеж клапана (далее – [3]) и «копия листа №5 Постановления» (далее – [4]).

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (06.04.2012), 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).

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1351 Кодекса полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

Согласно подпункту (2.1) пункта 9.4 Регламента ПМ при установлении возможности использования полезной модели в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях экономики и социальной сферы, проверяется, указано ли назначение полезной модели в описании, содержащемся в заявке на дату подачи. Кроме того, проверяется, приведены ли в указанных документах и чертежах, содержащихся в заявке на дату ее подачи, 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. Кроме того, следует убедиться в том, что в случае осуществления полезной модели по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения. 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.

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

Анализ доводов, содержащихся в возражении и отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», показал следующее.

Назначение полезной модели по оспариваемому патенту отражено в родовом понятии формулы – «клапан отсечной».

Клапан по оспариваемому патенту содержит седло в виде стакана, в дне которого выполнены проходные отверстия. При этом проходные отверстия в дне стакана выполнены в виде радиальных сквозных выемок.

Согласно описанию и графическим материалам оспариваемого патента, а также изображениям [1] и [3], упомянутые выемки, выполнены в месте соединения стенки стакана с его дном так, что проходят через стенку стакана и его дно. При этом в дне стакана образуются проходные отверстия.

Что касается мнения лица, подавшего возражение, о том, что проходные отверстия в дне стакана «могут быть ориентированы только в направлении, параллельном оси стакана», то оно не соответствует действительности. Так, например, если ось проходного отверстия в дне стакана не будет параллельна оси стакана, а находится под углом 30° или 60° , то отверстие также будет выполнять свою функцию: обеспечивать прохождение потока жидкости или газа.

Наличие таких элементов как тарелка и пружина в конструкции отсечного клапана очевидно для специалиста в данной области техники. Кроме

того, сведения о данных элементах приведены в описании к оспариваемому патенту, а также на фиг. 1 графических материалов, что соответствует требованиям процитированного выше подпункта (2.1) пункта 9.4 Регламента ПМ.

В соответствии с вышеуказанным, в описании и формуле оспариваемого патента указано назначение, а также приведены средства и методы позволяющие осуществить полезную модель в соответствии с формулой, и обеспечить реализацию ее назначения – «клапан отсечной».

Таким образом, в возражении отсутствуют доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «промышленная применимость».

Материалы [2] и [4] представлены для сведения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.05.2014, патент Российской Федерации на полезную модель №120737 оставить в силе.