

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, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее в палату по патентным спорам 26.08.2013 возражение ИП Белоусова Евгения Александровича (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 44373, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 44373 на полезную модель «Электроводонагреватель», обладателем исключительных прав на которую в настоящее время является Общество с ограниченной ответственностью "Тепловое оборудование" (далее – патентообладатель), выдан по заявке № 2004132253/22 с приоритетом от 02.11.2004 со следующей формулой:

«1. Электроводонагреватель, содержащий расположенные параллельно два вертикальных бака, соединенных двумя соединительными патрубками, первый нагревательный элемент, установленный в одном из баков, входной патрубков подачи холодной воды, расположенный в нижней части одного из баков, и выходной патрубков выпуска горячей воды, расположенный в верхней части другого бака, отличающийся тем, что баки расположены внутри защитного корпуса, заполненного теплоизоляцией, нагревательный элемент смонтирован на фланце, герметично установленном в нижней торцевой

части одного из баков и снабжен термостатом, входной патрубков подачи холодной воды снабжен обратным предохранительным клапаном, а соединительные патрубки связывают смежные стенки баков в их верхней и нижней частях.

2. Электроводонагреватель по п.1, отличающийся тем, что он снабжен вторым нагревательным элементом.

3. Электроводонагреватель по п.2, отличающийся тем, что на защитном корпусе установлена панель управления.

4. Электроводонагреватель по п.1, или 2, или 3, отличающийся тем, что нижняя часть защитного корпуса снабжена предохранительной крышкой.»

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

В подтверждение данного мнения к возражению приложены следующие материалы:

- патентный документ CN2412174 с переводом на 10 л. (далее – [1]);
- патентный документ CN1264021 с переводом на 10 л. (далее – [2]);
- копия искового заявления в Арбитражный суд Иркутской области № 12 от 20.04.2012 на 2 л. (далее – [3]);
- копия Определения Арбитражного суда Иркутской области по делу № А19-8979/2012 от 19.11.2012 на 6 л. (далее – [4]);
- копия письма ИП Белоусова Е.А. в ООО «СИМАНТИ» от 10.01.2004 на 1 л. (далее – [5]);
- копия письма ООО «СИМАНТИ» к ИП Белоусову Е.А. № 27 от 05.02.2004 на 1 л. (далее – [6]);
- копия договора купли-продажи № 7/04 от 25.03.2004 на 5 л. (далее – [7]);

- копия товарной накладной № 47 от 30.04.2004 на 2 л. (далее – [8]);
- копия счета-фактуры № 47 от 30.04.2004 на 1 л (далее – [9]);
- копия акта о приемке товара № 103 от 12.05.2004 на 1 л. (далее – [10]);
- копия товарной накладной № 63 от 07.05.2004 на 2 л(далее – [11]);
- копия счета-фактуры № 63 от 07.05.2004 на 1 л. (далее – [12]);
- копия акта о приемке товара № 117 от 26.05.2004 на 1 л. (далее – [13]);
- копия письма ИП Белоусова Е.А. в ООО «ПИК 4213» № 18/1 от 26.06.2012 на 1 л. (далее – [14]);
- копия письма ООО «ПИК 4213» президенту «ZHONGSHAN KISENSE HOUSEHOLD CO. LTD» № 53 от 28.06.2012 с переводом на 2 л. (далее – [15]);
- копия письма президента «ZHONGSHAN KISENSE HOUSEHOLD CO. LTD» № TP12 от 12.07.2012 (с переводом) на 2 л. (далее – [16]);
- копия письма ООО «ПИК 4213» к ИП Белоусову Е.А. № 68 от 26.07.2012 на 1 л. (далее – [17]);
- копия технической документации по DSZF-C (с переводом) на 4 л. (далее – [18]);
- копия Инструкции по установке и эксплуатации. Водонагреватель электрический OTGON серия STANDARD модели VVS F/R, VHS F/R на 4 л. (далее – [19]);
- копия Постановления Четвертого Арбитражного суда по делу № А19-8979/2012 от 08.04.2013 на 9 л. (далее – [20]);
- копия акта экспертизы № 154-06-013822-11 от 30.12.2011 Ленинградской областной торгово-промышленной палаты на 16 л. (далее – [21]);
- копия экспертного заключения № 04/09-2012 патентного поверенного Шестаковой Т.А. от 26.09.2012 на 19 л. (далее – [22]);
- копия Решения Арбитражного суда Иркутской области по делу № А19-8979/2012 от 19.12.2012 на 11 л. (далее – [23]).

При оценке несоответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» в возражении обращается внимание на несущественность ряда признаков формулы этой полезной модели для достижения указанных в описании к данному патенту технических результатов.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого на заседании коллегии палаты по патентным спорам (30.01.2014) поступил отзыв на данное возражение.

Патентообладатель в отзыве выражает несогласие с выводами возражения, отмечая при этом следующее.

По мнению патентообладателя, водонагревателю по патенту [1] не присущи все существенные признаки полезной модели по оспариваемому патенту.

Так, патентообладатель обращает внимание на то, что в водонагревателе по оспариваемому патенту в отличие от технического решения по патенту [1] «... реализована иная схема заполнения, нагрева и расхода воды. Такая схема расположения патрубков позволяет оптимизировать процесс теплообмена... Существенно уменьшается энергопотребление для подогрева новой порции холодной воды.». На основании сказанного в отзыве патентообладателя сделан вывод о том, что признаки формулы оспариваемого патента – «два вертикальных бака, соединенных двумя соединительными патрубками» и «соединительные патрубки связывают смежные стенки баков в их верхней и нижней частях» - являются существенными для достижения технического результата, указанного в описании к оспариваемому патенту.

Также патентообладатель обращает внимание на то, что водонагревателю по патенту [1] не присущи признаки формулы оспариваемого патента, характеризующие расположение баков внутри

защитного корпуса, заполненного теплоизоляцией, и оснащение входного патрубка подачи холодной воды предохранительным клапаном.

Кроме того, патентообладатель отмечает, что из материалов [7] – [13] «... не представляется возможным определить конструктивные особенности проданных водонагревателей ...», а в технической документации [18] не отражен ряд существенных признаков полезной модели по оспариваемому патенту.

Также в отзыве отмечено, что экспертные заключения [21] и [22] «... проведены в отношении водонагревателей ..., приобретенных после даты приоритета оспариваемого патента, соответственно они не входят в исследуемый уровень техники ...», а судебные акты [4], [20], [23] «... не имеют силы преюдиции ...».

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 соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 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.

Согласно пункту 4 статьи 3 Закона объем правовой охраны, предоставляемой патентом на полезную модель, определяется ее

формулой. Для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

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 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 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.

Полезной модели по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащейся 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] был опубликован 27.12.2000, т.е. до даты приоритета (02.11.2004) полезной модели по оспариваемому патенту, следовательно может быть включен в уровень техники для проверки соответствия этой полезной модели условию патентоспособности «новизна».

В патенте [1] охарактеризован электрический водонагреватель, т.е. средство того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту.

Электроводонагреватель по патенту [1], также как и по оспариваемому патенту, содержит два соединенных между собой вертикальных бака, расположенных параллельно, что визуализируется на чертеже фиг.3 к патенту [1]. Согласно этому же чертежу стенки баков соединены между собой посредством патрубка (поз.16,20), связывающего верхнюю часть первого бака с нижней второго бака, а в первом баке установлен первый нагревательный элемент, обозначенный позицией 12.

В электронагревателе по патенту [1], как и в устройстве по оспариваемому патенту, входной патрубок подачи холодной воды (поз.18,19) расположен в нижней части одного из баков, а выходной патрубок выпуска горячей воды (поз.10,13) отводит воду от верхней части другого бака.

На чертежах фиг.2 и фиг.3 к патенту [1] визуализируется, что оба бака (поз.9 и 15) расположены преимущественно внутри защитного корпуса (поз.1), заполненного теплоизоляцией (поз.7), несмотря на то, что

нижние части упомянутых баков незначительно выступают за пределы защитного корпуса.

Нагревательный элемент, обозначенный на чертеже фиг.3 графических материалов патента [1] позицией 12, смонтирован на основании для крепления (поз.17), которое, согласно сведениям из описания к этому патенту, фиксируется с помощью болтов в нижней торцевой части одного из баков. Подобная характеристика элемента, обозначенного в патенте [1] позицией 17, позволяет применить к нему использованный в оспариваемом патенте термин «фланец» (см., например, соответствующую словарную статью, которую содержит на странице 581 Новый политехнический словарь / Гл. ред. А.Ю. Ишлинский. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2000.). Выполнение внутренней полости проточного бака водонагревателя герметичным, в частности, выполнение герметичным крепления основания (фланца) нагревательного элемента, очевидно для специалиста в данной области техники.

Следует также отметить, что в материалах патента [1] приведены сведения об оснащении водонагревателя терморегулятором (поз.14). При этом в описании данного патента (см. перевод) указано, что «при нагреве воды до установленной температуры, источник электропитания может быть автоматически отключен». Приведенная информация позволяет говорить об известности из патента [1] признака формулы полезной модели по оспариваемому патенту, согласно которому нагревательный элемент снабжен термостатом.

Отличие водонагревателя по оспариваемому патенту от известного из патента [1] заключается в использовании схемы параллельного соединения проточных баков в отличие от последовательного соединения этих баков в водонагревателе по патенту [1]. Данное отличие охарактеризовано в формуле оспариваемого патента признаками, указывающими на связь смежных стенок баков водонагревателя именно двумя соединительными патрубками.

Кроме того, в материалах патента [1] отсутствуют сведения об известности признаков независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту, согласно которым входной патрубок подачи холодной воды снабжен обратным предохранительным клапаном.

В описании к оспариваемому патенту в качестве технических результатов указано следующее: «... уменьшение энергопотребления ... за счет снижения потерь тепла нагретой воды при одновременном упрощении конструкции устройства и повышении его надежности ...».

При этом в описании к оспариваемому патенту имеется указание на то, что первый из упомянутых результатов, заключающийся в уменьшении энергопотребления, достигается за счет размещения обоих баков в едином корпусе, заполненном теплоизоляцией (см. строки 7-12). Подобная конструкция используется и в водонагревателе по патенту [1]. Также в материалах патента [1] (см. перевод реферата строка 2 снизу и перевод описания страница 1 строка 16 сверху, страница 2 строка 1 снизу) приведены сведения о достижении того же результата, а именно о достижении сокращения энергопотребления.

При этом целесообразно отметить, что в описании к оспариваемому патенту подчеркнута, что применение параллельного соединения баков патрубками позволяет оптимизировать процесс теплообмена и обеспечить уменьшение перемешивания горячей и холодной воды (см. страницу 6 строки 12-18). Однако, в данном описании отсутствуют сведения, раскрывающие физику процессов, приводящих к упомянутым явлениям, т.е. поясняющие каким образом использование параллельного соединения баков в отличие от последовательного влияет на тепло- и массообмен в проточном электроводонагревателе.

Также в описании оспариваемого патента имеется указание на то, что оснащение патрубка подачи воды обратным предохранительным клапаном «... обеспечивает работу электроводонагревателя в автоматическом режиме, предельно упрощая при этом всю его

конструкцию, ... повышая ее надежность ...». Однако, в описании к этому патенту не приведены сведения, позволяющие установить связь между установкой в патрубке подачи воды упомянутого клапана и процессами автоматизации. Также остается неясным, за счет чего введение дополнительного элемента влияет на упрощение конструкции. Кроме того, в описании оспариваемого патента также не содержится сведений, поясняющих функционирование данного клапана, т.е. позволяющих оценить его влияние на надежность работы электроводонагревателя.

Таким образом, в описании к оспариваемому патенту не приведено информации, обосновывающей наличие причинно-следственной связи между отличительными признаками устройства по оспариваемому патенту от решения по патенту [1] и указанными в описании к оспариваемому патенту результатами. Подобные сведения не были приведены патентообладателем и в отзыве на возражение.

То есть, упомянутые признаки не являются существенными и не характеризуют сущность полезной модели по оспариваемому патенту.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что из патента [1] известно техническое решение, которому присущи все существенные признаки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения.

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

В отношении зависимых пунктов 2-4 формулы оспариваемого патента необходимо отметить, что в описании к этому патенту и отзыве патентообладателя не приведено сведений о влиянии признаков данных пунктов на приведенные выше результаты. Более того, оснащение электроводонагревателя вторым нагревательным элементом и панелью управления характерно также и для технического решения по патенту [1]. При этом на чертежах фиг.1-3 патента [1] изображен водонагреватель к

нижней части защитного корпуса (поз.1) которого примыкает элемент, имеющий форму кожуха, на лицевой поверхности которого размещены компоненты блока управления (поз.2). Упомянутый кожух прикрывает собой места установки нагревательных элементов, колено соединительного патрубка и точки соединения впускного и выпускного патрубков с баками, т.е. этот кожух также может быть назван предохранительной крышкой.

Ввиду сделанных выше выводов анализ материалов [2] – [23] не проводился.

Что касается особого мнения, поступившего по факсу 04.01.2014 от патентообладателя, то приведенные в нем доводы технического характера, затрагивающие вопросы существенности признаков полезной модели по оспариваемому патенту, рассмотрены в настоящем заключении выше.

При этом целесообразно подчеркнуть, что вопреки мнению патентообладателя в судебных актах [20] и [23], как и в экспертном заключении [21], термин «существенные признаки» применен ни как результат оценки их влияния на технический результат, указанный в описании к оспариваемому патенту. Более того, в материалах [20], [21] и [23] отсутствует упоминание о техническом решении по патенту [1], в сравнении с которым рассматривается существенность упомянутых признаков в контексте выбора в возражении данного решения в качестве прототипа полезной модели по оспариваемому патенту.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.08.2013, признать патент Российской Федерации на полезную модель № 44373 недействительным полностью.