

**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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 21.10.2010, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 94815, поданное ООО “Аббат” (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 94815 на полезную модель “Электронная сигарета” выдан по заявке №2010110312/22 с приоритетом от 18.03.2009 на имя Евсюкова Е.И. (далее - патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

“1. Электронная сигарета, характеризующаяся тем, что она содержит оболочку с размещенными в ней и электрически соединенными между собой аккумулятором, электронным микроконтроллером, снабженным светодиодом, и выключателем устройства, и разъемно соединенный с оболочкой распылитель с размещенными в нем электротепловым элементом с нагревателем и картриджем, содержащим пропитанный ароматизированным раствором материал, при этом нагреватель размещен в картридже частично или с зазором относительно него, минимальным для обеспечения возможности испарения ароматизированного раствора, причем форма картриджа обеспечивает пропуск потока воздуха между его стенками и стенками распылителя, в торце которого выполнено, по крайней мере, одно отверстие, а соединение между оболочкой и распылителем выполнено с использованием многофункционального соединительного элемента, обеспечивающего пропуск потока воздуха и возможность

электрического контакта между аккумулятором и электротепловым элементом, а также возможность зарядки аккумулятора.

2. Электронная сигарета по п.1, отличающаяся тем, что электротепловой элемент с нагревателем дополнительно снабжен металлическим корпусом с установленным в нем резистором и выполнен с обеспечением возможности прохода через него потока воздуха.

3. Электронная сигарета по п.1, отличающаяся тем, что электротепловой элемент дополнительно снабжен влагопоглощающим элементом.

4. Электронная сигарета по п.1, отличающаяся тем, что оболочка соединена с распылителем посредством негерметичного резьбового соединения.

5. Электронная сигарета по п.1, отличающаяся тем, что оболочка соединена с распылителем посредством герметичного резьбового соединения, при этом в оболочке выполнено отверстие для обеспечения возможности прохода через него потока воздуха.

6. Электронная сигарета по п.1, отличающаяся тем, что соединение аккумулятора, электронного микроконтроллера со светодиодом, выключателя, многофункционального соединительного элемента и электротеплового элемента выполнено с помощью термостойких проводов с одинаковым температурным индексом.

7. Электронная сигарета по п.1, отличающаяся тем, что светодиод размещен на конце оболочки, противоположном концу соединения с распылителем.

8. Электронная сигарета по п.1, отличающаяся тем, что выключатель выполнен механическим в виде кнопки.

9. Электронная сигарета по п.1, отличающаяся тем, что выключатель выполнен автоматическим, снабженным датчиком воздушного потока.

10. Электронная сигарета по п.1, отличающаяся тем, что материал картриджа выполнен волокнистым или пористым.

11. Электронная сигарета по п.1, отличающаяся тем, что картридж выполнен съемным или сменным с возможностью повторной заправки ароматизированным раствором.

12. Электронная сигарета по п.1, отличающаяся тем, что картридж с ароматизированным раствором конструктивно выполнен за одно целое с распылителем и снабжен съемным или сменным волокнистым или пористым материалом, пропитанным ароматизированным раствором.

13. Электронная сигарета по п.1, отличающаяся тем, что ароматизированный раствор содержит алкалоид табака.

14. Электронная сигарета по п.1, отличающаяся тем, что в состав ароматизированного раствора входит алкалоид табака 6%, пропиленгликоль 85%, глицерин 2%, эссенция 2%, органическая кислота 1%, антиоксидант 1%.

15. Электронная сигарета по п.1, отличающаяся тем, что в состав ароматизированного раствора входит алкалоид табака 4%, пропиленгликоль 80%, глицерин 5%, бутилвалерат 1%, изоамилкапроат 1%, циннамилциннамат 0,6%, бензилбензоат 0,4%, метилоктиноат 0,5%, этилгептаноат 0,2%, гексилгексаноат 0,3%, геранилбутират 2%, ментол 0,5%, лимонная кислота 0,5%, эссенция табака 4%.

16. Электронная сигарета по п.1, отличающаяся тем, что в состав ароматизированного раствора входит алкалоид табака 2%, пропиленгликоль 90%, лимонная кислота 2,5%, эссенция 1%, эссенция табака 4,5%.

17. Электронная сигарета по п.1, отличающаяся тем, что в состав ароматизированного раствора входит алкалоид табака 0,1%, пропиленгликоль 80%, глицерин 5%, этанол 8%, вода 2,9%, эссенция 1%, эссенция табака 1%, органическая кислота 2%.

18. Электронная сигарета по п.1, отличающаяся тем, что в состав ароматизированного раствора входит пропиленгликоль 77,0%, этиловый спирт 10,0%, яблочная кислота 3,0%, ванилин 2,5%, тетраметилпиразин 1,5%, ментол 1,0%, ацетилпиразин 1,5%.”

Против выдачи данного патента в Палату по патентным спорам, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованной полезной модели условиям патентоспособности “промышленная применимость” и “новизна”.

В возражении указано, что полезная модель по оспариваемому патенту не

соответствует условию патентоспособности “промышленная применимость” ввиду того, что “...рассматривая чертеж устройства по патенту №94815, мы видим, что нагревательный элемент 8 подключен к батарее (аккумулятору) 3 напрямую, без выключателя 6. То есть, как только мы вставим батарею, нагревательный элемент подключается и все время работает, независимо от того, где сигарета, в кармане или во рту. Выключатель 6 по этой схеме включает, разве что, светодиод 5 для имитации курения.”

В подтверждение несоответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности “новизна”, к возражению приложены следующие материалы:

- патентный документ RU 2336001, 08.03.2004, опубл. 20.10.2008 (далее – [1]);
- международная заявка WO 2010/091593, 28.01.2010, опубл. 19.08.2010 (далее – [2]);
- международная заявка WO 2004/095955, 08.03.2004, опубл. 11.11.2004 (далее – [3]).

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя, который в своем отзыве по мотивам возражения, представленном на заседании коллегии палаты по патентным спорам 11.03.2011, отметил, что “... проведенный лицом, подавшим возражение, сравнительный анализ признаков независимой формулы полезной модели по патенту 94815 и патенту на изобретение № 2336001 выполнен формально, без анализа взаимного расположения элементов устройства и связи элементов между собой, что характеризует заявленную полезную модель по патенту № 94815.” При этом, патентообладатель привел свой сравнительный анализ признаков пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту и признаков устройства по патенту [1].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый

патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели условиям патентоспособности 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, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008г. № 326 и зарегистрированный в Минюсте РФ 24 декабря 2008г., рег. № 12977 (далее – Регламент), и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса, 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.

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.

В соответствии с подпунктом (2.1) пункта 9.4 Регламента, 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 (если на эту дату заявка содержала формулу полезной модели – то в описании или формуле полезной модели).

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.

В соответствии с подпунктом (2.2) пункта 9.4 Регламента, 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.

Существенность признаков, в том числе признака, характеризующего назначение полезной модели, при оценке новизны определяется с учетом положений пункта 9.7.4.3(1.1) настоящего Регламента. 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, 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 соответствии с подпунктом (3) пункта 9.8 Регламента, формула полезной модели должна выражать сущность полезной модели, то есть содержать совокупность ее существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

При определении совокупности существенных признаков полезной модели необходимо учитывать положения пункта 9.7.4.3(1.1) настоящего Регламента.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 9.8.1.4 Регламента, 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.

В соответствии с пунктом 9.9 Регламента, материалы, поясняющие сущность полезной модели, могут быть оформлены в виде графических изображений (чертежей, схем, рисунков, графиков, эюр, осциллограмм и т.д.), фотографий и таблиц.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 22.3 Регламента, 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.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 22.3 Регламента, датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

для опубликованных патентных документов – указанная на них дата опубликования.

В соответствии с подпунктом (4) пункта 22.4 Регламента, заявка на изобретение или полезную модель с более ранней датой приоритета включается с этой даты в уровень техники при соблюдении совокупности следующих условий:

заявка подана в Российской Федерации (к заявкам, поданным в Российской Федерации, приравниваются заявки на выдачу авторских свидетельств или патентов СССР на изобретения, по которым в установленном

порядке поданы ходатайства о выдаче патентов Российской Федерации, и международные заявки, по которым установлена дата международной подачи и в которых содержится указание СССР или Российской Федерации в качестве государства, в котором заявитель намерен получить патент, а также евразийские заявки, преобразованные в российские национальные заявки в соответствии со статьей 16 Евразийской патентной конвенции);

заявка подана другим лицом, т.е. другим заявителем;

с документами заявки вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 Кодекса, а международная заявка опубликована Международным бюро ВОИС на русском языке и действие ее в Российской Федерации не прекращено.

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 “промышленная применимость”, показал следующее. В формуле полезной модели по оспариваемому патенту нет сведений о том, что нагревательный элемент подключен к батарее напрямую, без выключателя.

При этом следует отметить, что подключение нагревательного элемента к батарее напрямую, без выключателя (как это изображено на фиг.2) приведет к быстрому расходу ресурсов картриджа и батареи. Однако, это не свидетельствует о принципиальной невозможности такого подключения.

Таким образом, в возражении не представлены доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности “промышленная применимость”.

При анализе доводов возражения, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности “новизна”, установлено следующее.

Международная заявка [2] не может быть включена в уровень техники, т.к.



ее публикация состоялась 19.08.2010, то есть позже даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту – 18.03.2010.

Патент [1] выдан на основании международной заявки [3] и повторяет ее содержание. Следовательно, анализ международной заявки [3] представляется нецелесообразным.

Таким образом, полезной модели по оспариваемому патенту противопоставлен только один источник информации – патентный документ [1].

Из уровня техники известно:

Картридж – сменный элемент устройства, содержащий расходный материал (Дорот В.Л., Новиков Ф.А., Толковый словарь современной компьютерной лексики., СПб, БХВ-Петербург, 2004).

Электронная сигарета по формуле полезной модели по оспариваемому патенту характеризуется следующей совокупностью существенных признаков:

- наличие оболочки;
- наличие аккумулятора;
- наличие электронного микроконтроллера;
- наличие выключателя (устройства);
- аккумулятор, электронный микроконтроллер, выключатель (устройства) размещены в оболочке;
- аккумулятор, электронный микроконтроллер и выключатель (устройства) электрически соединены между собой;
- электронный микроконтроллер снабжен светодиодом;
- наличие распылителя;
- распылитель разъемно соединен с оболочкой;
- в распылителе размещен электротепловой элемент;
- в распылителе размещен картридж;
- электротепловой элемент снабжен нагревателем;
- картридж содержит пропитанный ароматизированным раствором материал;
- нагреватель размещен в картридже частично или с зазором относительно него, минимальным для обеспечения возможности испарения

ароматизированного раствора;

- форма картриджа обеспечивает пропуск потока воздуха между его стенками и стенками распылителя;

- в торце распылителя выполнено, по крайней мере, одно отверстие;

- соединение между оболочкой и распылителем выполнено с использованием многофункционального соединительного элемента;

- соединение между оболочкой и распылителем обеспечивает пропуск потока воздуха;

- соединение между оболочкой и распылителем обеспечивает возможность электрического контакта между аккумулятором и электротепловым элементом;

- соединение между оболочкой и распылителем обеспечивает возможность зарядки аккумулятора.

Сравнение всей совокупности признаков, приведенных в патентном документе [1] и в формуле полезной модели по оспариваемому патенту, показало, что в данном источнике информации раскрыта электронная сигарета и присутствуют сведения о следующих признаках, присущих устройству по оспариваемому патенту:

- наличие оболочки;

- наличие аккумулятора (перезаряжаемая батарея);

- наличие электронного микроконтроллера (схема управления);

- наличие выключателя (устройства);

- аккумулятор размещен в оболочке;

- аккумулятор, электронный микроконтроллер и выключатель (устройства) электрически соединены между собой;

- наличие распылителя;

- распылитель разъемно соединен с оболочкой;

- в распылителе размещен электротепловой элемент (струйная трубка);

- электротепловой элемент снабжен нагревателем (внутри струйной трубки установлен электрический нагреватель);

- в торце распылителя выполнено, по крайней мере, одно отверстие (в

патентном документе [1] не указано на существование торцевого отверстия у распылителя, хотя можно согласиться с лицом, подавшим возражение, о том, что данный признак должен быть имманентно присущ сигарете);

- соединение между оболочкой и распылителем обеспечивает пропуск потока воздуха;

- соединение между оболочкой и распылителем обеспечивает возможность электрического контакта между аккумулятором и электротепловым элементом.

При этом, в описании и в формуле патентного документа [1] отсутствуют сведения о следующих признаках полезной модели по оспариваемому патенту:

- электронный микроконтроллер и выключатель (устройства) размещены в оболочке (в устройстве, раскрытом в патентном документе [1] в оболочке размещен только аккумулятор);

- электронный микроконтроллер снабжен светодиодом (в устройстве, раскрытом в патентном документе [1], светодиод является самостоятельным элементом);

- в распылителе размещен картридж (в устройстве, раскрытом в патентном документе [1], в распылителе размещена капсула для хранения жидкого раствора алкалоида табака, которая не является съемным элементом);

- картридж содержит пропитанный ароматизированным раствором материал (капсула в устройстве по патентному документу [1] содержит жидкий раствор алкалоида табака);

- нагреватель размещен в картридже частично или с зазором относительно него, минимальным для обеспечения возможности испарения ароматизированного раствора (взаимное расположение электрического нагревателя и капсулы не раскрыто в патентном документе [1]);

- форма картриджа обеспечивает пропуск потока воздуха между его стенками и стенками распылителя (форма капсулы и ее расположение внутри распылителя не раскрыты в патентном документе [1], указано только, что она может быть нестандартной, с различным по размеру объемом);

- соединение между оболочкой и распылителем выполнено с

использованием многофункционального соединительного элемента;

– соединение между оболочкой и распылителем обеспечивает возможность зарядки аккумулятора (в патентном документе [1] отсутствуют сведения о каком-либо многофункциональном соединительном элементе между оболочкой и распылителем, позволяющем обеспечить возможность зарядки аккумулятора).

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что в возражении не представлены доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности “новизна”.

В отношении жалобы и особого мнения лица, подавшего возражение, следует отметить, что доводы, изложенные в них, касающиеся оценки патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту, рассмотрены в настоящем заключении выше.

Относительно состава коллегии палаты по патентным спорам, необходимо подчеркнуть, что он был утвержден уполномоченным лицом в установленном порядке.

Что касается ходатайства о переносе даты заседания коллегии в связи с необходимостью изучения отзыва патентообладателя, представленного лицом, подавшим возражение, то оно не было удовлетворено в связи с небольшим объемом отзыва (6 листов) и возможностью ознакомления с материалами отзыва на заседании коллегии (было предоставлено время для ознакомления).

Таким образом, отсутствуют основания для признания оспариваемого патента недействительным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.10.2010, патент на полезную модель № 94815 оставить в силе.**