

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 17.11.2011, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 93541, поданное ООО “Синтез СПб” (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 93541 на полезную модель “Устройство для определения концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе” выдан по заявке №2009145984/22 с приоритетом от 08.012.2009 на имя ООО “Петро-Сорб-Комплектация” (далее - патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

“1. Устройство для определения концентрации алкоголя в вдыхаемом воздухе, включающее размещенные в канале забора воздушной пробы датчик давления и датчик паров алкоголя, а также содержащее аналогово-цифровой преобразователь, блок управления и обработки измерений и блок отображения информации, причем выход датчика давления и выход датчика паров алкоголя соединены, соответственно, с первым и вторым входами аналогово-цифрового преобразователя, выход которого соединен с первым входом блока управления и обработки измерений, первый выход которого соединен со входом блока отображения информации, отличающееся тем, что дополнительно содержит принтер, вход которого соединен со вторым выходом блока управления и обработки измерений.

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что дополнительно содержит приемник системы определения координат, выход которого соединен со вторым входом блока управления и обработки измерений.

3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что дополнительно содержит цифровую фото- или видеокамеру, выход которой соединен с третьим входом блока управления и обработки информации.

4. Устройство по п. 2, отличающееся тем, что дополнительно содержит цифровую фото- или видеокамеру, выход которой соединен с третьим входом блока управления и обработки информации.”

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, поступило возражение, мотивированное тем, что полезная модель по оспариваемому патенту не является техническим решением и не соответствует условию патентоспособности “новизна”.

В подтверждение довода о том, что полезная модель по оспариваемому патенту не является техническим решением, в возражении отмечено, что: “В описании к оспариваемому патенту указан следующий результат – “устройство позволяет сделать процесс определения концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе более объективным и доказательным, что позволит исключить коррупционный элемент”. Поскольку данный результат обусловлен только получением информации от приемника системы координат (пункт 2) или от цифровой фото-видеокамеры (пункты 3 и 4) и достигается благодаря применению в блоке управления и обработки измерений определенного алгоритма, он не может быть признан имеющим технический характер...”

В отношении несоответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности “новизна” в возражении отмечено, что до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту стали известны сведения о конструкции прибора для измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе ввиду его использования на территории Российской Федерации. К возражению приложены следующие материалы:

– Прибор для измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе

“Анализатор паров этанола Lion Alkometer SD-400 (SD-400P)”, Руководство по эксплуатации, 2008, 34л. (далее – [1]);

– Государственный контракт № 58, 04.05.2008, 7л. (далее – [2]);

– Товарная накладная № 2016, 08.05.2008, 1л. (далее – [3]);

– Счет-фактура № 2016, 08.05.2008, 1л. (далее – [4]);

– Акт сдачи-приемки товара по Государственному контракту № 58 от 04 мая 2008г., 1л. (далее – [5]);

– Государственный контракт № 19-08, 18.03.2008, 7л. (далее – [6]);

– Товарная накладная № 1074, 19.03.2008, 1л. (далее – [7]);

– Счет-фактура № 1074, 19.03.2008, 1л. (далее – [8]);

– Акт сдачи-приемки товара по Государственному контракту № 19-08 от 18 марта 2008г., 1л. (далее – [9]);

– Государственный контракт № 359, 27.11.2008, 4л. (далее – [10]);

– Товарная накладная № 5040, 01.12.2008, 1л. (далее – [11]);

– Счет-фактура № 5040, 01.12.2008, 1л. (далее – [12]);

– Сертификат № 31055, 14.04.2008, 6л. (далее – [13]);

– Сертификат № 14192, 17.02.2003, 5л. (далее – [14]);

– Сертификат № РОСС GB.AE95.B07000, 14.04.2008, 2л. (далее – [15]);

– Регистрационное удостоверение ФС № 2006/2976, 2л. (далее – [16]);

– Рекламный проспект Лайен Алкометры серии SD-400, 2л. (далее – [17]).

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя, который в своем отзыве по мотивам возражения, поступившем в палату по патентным спорам 31.01.2012, отметил, что лицо, подавшее возражение “... ссылается на созданное и отпечатанное им самим, так называемое, “Руководство по эксплуатации”. Податель датировал его 2008 годом, однако мог указать и любую другую дату. Данный... документ не является официальным общедоступным изданием. Следует указать, что другой документ, который Податель заявляет как “Руководство по эксплуатации”, размещен им для всеобщего обозрения в Интернете и датирован не 2008, а 2010 годом...”

В подтверждение данного довода, к отзыву на возражение приложены

следующие материалы:

– Протокол осмотра письменного доказательства, 18.01.2012, 37л. (далее – [18]).

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

С учетом даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту 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 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. 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 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 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. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства. Технический результат может выражаться, в частности, в снижении (повышении) коэффициента трения; в предотвращении заклинивания; снижении вибрации; в улучшении контакта рабочего органа со средой; в уменьшении искажения формы сигнала; в снижении просачивания жидкости; повышении быстродействия компьютера. Получаемый результат не считается имеющим технический характер, в частности, если он: проявляется только вследствие

особенностей восприятия человека с участием его разума; достигается лишь благодаря соблюдению определенного порядка при осуществлении тех или иных видов деятельности на основе договоренности между ее участниками или установленных правил; заключается только в получении той или иной информации и достигается только благодаря применению математического метода, программы для электронной вычислительной машины или используемого в ней алгоритма; обусловлен только особенностями смыслового содержания информации, представленной в той или иной форме на каком-либо носителе; заключается в занимательности и/или зрелищности.

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) Регламента.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 9.8.1.4 Регламента, независимый пункт формулы полезной модели должен относиться только к одной полезной модели. Независимый пункт формулы не признается относящимся к одной полезной модели, если содержащаяся в нем совокупность признаков включает характеристику полезных моделей, относящихся к совокупности средств, каждое из которых имеет собственное назначение, без реализации указанной совокупностью средств общего назначения, либо если содержащаяся в нем совокупность признаков включает несколько совокупностей существенных признаков, каждая из которых обеспечивает достижение собственного технического результата без достижения этими совокупностями общего технического результата или с достижением суммарного результата.

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 сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования на территории Российской Федерации, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

В соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС, 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.

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 того, что полезная модель по оспариваемому патенту не является техническим решением, показал следующее.

Можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение, что результат, заключающийся в том, чтобы сделать процесс определения концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе более объективным и доказательным, что позволит исключить коррупционный элемент, возможный в подобной ситуации, нельзя признать техническим. Данный результат не представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства, и т.п., объективно проявляющихся при использовании устройства (подпункт 1.1 пункта 9.7.4.3 Регламента).

Однако, как указано в описании к полезной модели по оспариваемому патенту, техническим результатом, обеспечиваемым данным решением, является обеспечение возможности отображения на материальном носителе протокола измерений (содержащем информацию о транспортном средстве, водителе, дорожном инспекторе, результате измерений, дате и времени измерений, дате метрологической поверки устройства и т.д.) (указанный результат обеспечивается отличительными признаками независимого пункта формулы). Кроме того, обеспечивается возможность определения координат

места проведения измерений (признаками зависимого пункта 2 формулы), а также получение фото- или видеоизображения тестируемого лица (признаками зависимых пунктов 3, 4 формулы).

Таким образом, формула полезной модели содержит совокупность существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата (подпункт (3) пункта 9.8 Регламента).

Следовательно, полезная модель по оспариваемому патенту является техническим решением.

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

Известность в результате использования на территории Российской Федерации (до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту) сведений об устройстве для определения концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе подтверждают документы [1], [10] - [12].

Так, Управлением внутренних дел по Калининскому району г. Санкт-Петербурга был заключен государственный контракт [10] с ООО “Синтез СПб”, в спецификации (Приложение № 1 к государственному контракту № 359) к которому указан прибор для измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе “анализатор паров этанола Lion Alkometer SD-400P”. Товар был получен Управлением внутренних дел по Калининскому району г. Санкт-Петербурга, что подтверждено товарной накладной [11] и счетом-фактурой [12] от 01.12.2008.

Таким образом, документы [10] - [12] подтверждают факт продажи прибора для измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе “анализатор паров этанола Lion Alkometer SD-400P” до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту.

При этом, сравнение всей совокупности признаков, приведенных в руководстве по эксплуатации прибора для измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе “анализатор паров этанола Lion Alkometer SD-400P” [1] и в формуле полезной модели по оспариваемому патенту, показало, что в данном

руководстве присутствуют сведения о следующих признаках, присущих устройству по оспариваемому патенту:

- наличие канала забора воздушной пробы (рис. 7-9 руководства);
- наличие датчика давления (рис. 7 руководства);
- наличие датчика паров алкоголя (рис. 7 руководства);
- датчик давления размещен в канале забора воздушной пробы (рис. 7, 9 руководства);
- датчик паров алкоголя размещен в канале забора воздушной пробы (рис. 7, 9 руководства);
- наличие аналогово-цифрового преобразователя (рис. 7 руководства);
- наличие блока управления и обработки измерений (рис. 7 руководства, указание на наличие обратной связи блока управления с блоком хранения информации свидетельствует о том, что блок управления еще и обрабатывает результаты измерений);
- наличие блока отображения информации (рис. 7 руководства);
- выход датчика давления соединен с первым входом аналогово-цифрового преобразователя (рис. 7 руководства, выход датчика давления через усилитель соединен с входом АЦП);
- выход датчика паров алкоголя соединен со вторым входом аналогово-цифрового преобразователя (рис. 7 руководства, выход датчика паров алкоголя через усилитель соединен с входом АЦП);
- выход аналогово-цифрового преобразователя соединен с первым входом блока управления и обработки измерений (рис. 7 руководства);
- первый выход блока управления и обработки измерений соединен со входом блока отображения информации (рис. 7 руководства);
- наличие принтера (на стр. 5 руководства указано, что модификация Lion Alkometer SD-400P имеет в своем составе принтер);
- вход принтера соединен со вторым выходом блока управления и обработки измерений (рис. 7).

Таким образом, в руководстве по эксплуатации [1] присутствуют сведения о всех существенных признаках формулы полезной модели по оспариваемому

патенту.

Что касается руководства по эксплуатации, представленного патентообладателем и приложенного к протоколу [18] (датированного 2010 годом), которое отличается от руководства по эксплуатации [1], следует отметить, что наличие такого руководства не исключает существования в 2008 году руководства [1]. Следует при этом отметить, что анализ подлинности документов не входит в компетенцию палаты по патентным спорам.

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

Ввиду того, что установлена известность в результате использования прибора для измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе “анализатор паров этанола Lion Alkometer SD-400P”, анализ документов [2] – [9], [13] – [17] не проводился.

Также следует отметить, что совокупность признаков независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту влияет только на возможность достижения одного из указанных в описании технических результатов, заключающегося в обеспечении возможности отображения на материальном носителе протокола измерений. Признаки зависимых пунктов формулы полезной модели влияют на получение остальных результатов (определение координат места проведения измерений, получение фото- или видеоизображения тестируемого лица) и, следовательно, являются несущественными в отношении первого из указанных результатов, т.е. характеризуют иную полезную модель (подпункт (1.1) пункта 9.7.4.3 Регламента).

В отношении “особого мнения”, поступившего в палату по патентным спорам 08.02.2012, и обращения, поступившего 17.02.2012, необходимо отметить следующее.

Указание на то, что в возражении, поданном ООО “Синтез СПб”, приведены те же самые доводы, что и в ранее поданном возражении ООО “Алкотектор”, не соответствует действительности. В возражении, поданном

ООО “Синтез СПб” приведены документы в подтверждение факта использования прибора для измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе “анализатор паров этанола Lion Alkometer SD-400P” на территории Российской Федерации, а в возражении, поданном ООО “Алкотектор” – патенты и газетные статьи.

Руководство по эксплуатации, товарные накладные, счета-фактуры, государственные контракты рассматривались коллегией палаты по патентным спорам в качестве документов, относящихся к доказательству факта использования на территории Российской Федерации “анализатора паров этанола Lion Alkometer SD-400P”, а не в качестве общедоступных источников информации.

Довод, касающийся того, что “анализатор и принтер являются различными устройствами и соединяются между собой при помощи кабеля и точно не находятся в одном жестком, неделимом друг от друга корпусе”, нельзя признать обоснованным, т.к. в формуле и описании полезной модели по оспариваемому патенту отсутствуют сведения о нахождении принтера в одном корпусе с устройством для определения концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.11.2011, патент на полезную модель Российской Федерации № 93541 признать недействительным полностью.