

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 ООО «КомплектЭнерго» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 13.06.2012, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №105014, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №105014 на полезную модель «Кассета трубчатого теплообменника» выдан по заявке №2010150489/06 с приоритетом от 09.12.2010 на имя ОАО «Машиностроительный завод «Зио-Подольск» (ОАО «Зио-Подольск») (далее – патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

«Кассета трубчатого теплообменника, содержащая предназначенные для установки в корпусе стальные трубные доски с выполненными в них с определенным шагом установочными отверстиями и трубный пучок, трубы которого выполнены из стали и заделаны в трубных досках путем раздачи концевой зоны каждой трубы в соответствующем установочном отверстии и сварки торца труб с трубной решеткой, отличающаяся тем, что установочные отверстия выполнены с шагом, определяемым из соотношения $S/d_{нар}=1,17\div 1,27$, где S - шаг расположения установочных отверстий, $d_{нар}$ - наружный диаметр труб»

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

В подтверждение данного мнения к возражению приложены копии следующих материалов:

- Официальное издание. ОСТ 26-02-1015-85. Министерство химического и нефтяного машиностроения. Москва. Издание официальное зарегистрированное в ГР за №8366834 от 23.12.1985, с внесенными в него изменениями №1 - №5, утвержденными в декабре 1986 г, декабре 1987г., апреле 1989г., декабре 1990г. и июле 2007г., переизданное в июле 2007 г. (далее - [1]);

- Большой Энциклопедический словарь. Том 2. Москва. «Советская Энциклопедия» 1991, стр. 237 - [2]);

- ГОСТ 9929-82. Аппараты теплообменные кожухотрубчатые стальные. Государственный комитет СССР по стандартам. Москва. 09.09.1982 (далее - [3]);

- Руководящий технический материал. Сепараторы-пароперегреватели турбин АЭС. Расчет и проектирование. РТМ 108.020.107-84. Издание официальное. Утвержден и введен в действие указанием Министерства энергетического машиностроения от 05.03.1984 №СЧ-002/1571 (далее - [4]).

В возражении указано, что все признаки независимого пункта 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту известны из каждого источника информации [1] и [4].

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя.

В отзыве патентообладателя, поступившем на заседании коллегии, отмечено, что материал [1] не может быть включен в уровень техники при оценке соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию

патентоспособности «новизна», поскольку в возражении не приведены документы, подтверждающие дату с которой сведения из данного документа стали общедоступны.

В отзыве патентообладатель также обращает внимание на то, что ни в одном из источников информации, представленных в возражении, не приведены сведения о средстве того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения.

Так, по мнению патентообладателя, из источника информации [1] не известно родовое понятие полезной модели по оспариваемому патенту «кассета трубчатого теплообменника», поскольку в техническом решении по оспариваемому патенту, под «кассетой трубчатого теплообменника» понимается «отдельный модуль», включающий такие элементы как: «трубные решетки, пучок труб, корпус, фиксирующие трубы элементы и элементы подвода и вывода среды».

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 группы полезных моделей 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 2008 г. № 326 (далее – Регламент ПМ), и Правила ППС.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 9.4. Регламента ПМ полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

В соответствии с подпунктом (2.2) пункта 9.4. Регламента ПМ полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности «новизна», если в уровне техники не известно средство такого 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) пункта 22.3. Регламента 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 6 пункта 9.8. Регламента ПМ признаки устройства излагаются в формуле так, чтобы характеризовать его в статическом состоянии. При характеристике выполнения конструктивного элемента устройства допускается указание на его подвижность, на возможность реализации им определенной функции (например, с возможностью торможения, с возможностью фиксации) и т.п.

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

При анализе доводов лица, подавшего возражение, и доводов,

содержащихся в отзыве на возражение, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», было установлено следующее.

Приведенный в возражении источник информации [1] представляет собой официальное издание Отраслевого стандарта СССР от 23.12.1985 с номером №8366834, с изменениями, утвержденными в декабре 1986 г, в декабре 1987 г., в апреле 1989 г., в декабре 1990 г. и в июле 2007 г., опубликованными в июле 2007 г.

Следует также отметить, что в тексте стандарта [1] после каждого внесенного изменения указан его порядковый номер (от №1 до №5).

Таким образом, довод патентообладателя о невозможности включения в уровень техники сведений из стандарта [1] не имеет подтверждения.

В отношении родового понятия полезной модели по оспариваемому патенту «кассета трубчатого теплообменника» целесообразно отметить, что согласно описанию полезной модели по оспариваемому патенту, а также доводов, приведенных в отзыве патентообладателя, под «кассетой трубчатого теплообменника» в техническом решении по оспариваемому патенту понимается «отдельный модуль», включающий такие элементы как: «трубные решетки, пучок труб, корпус, фиксирующие трубы элементы и элементы подвода и вывода среды».

При этом, необходимо отметить, что стандарт [1] распространяется на способы крепления труб в трубных решетках кожухотрубчатых теплообменных аппаратов, в конструкцию которых всегда входят вышеперечисленные элементы (см. ГОСТ [3]).

Таким образом, родовое понятие формулы полезной модели по оспариваемому патенту «кассета трубчатого теплообменника» известно из материала [1].

В документе [1] охарактеризована кассета трубчатого теплообменника (модуль трубчатого теплообменника), содержащая предназначенные для установки в корпусе стальные трубные доски с выполненными в них с определенным шагом установочными отверстиями и трубный пучок, трубы которого выполнены из стали и заделаны в трубных досках причем заделка включает сварку торца труб с трубной решеткой и раздачу (развальцовку) концевой зоны каждой трубы в соответствующем установочном отверстии, при этом установочные отверстия выполнены с шагом, определяемым из соотношения $S/d_{нар}$, где S - шаг расположения установочных отверстий, $d_{нар}$ - наружный диаметр труб, который равен 1,22 или 1,26.

В отношении изложения признака формулы полезной модели по оспариваемому патенту «трубы ... заделаны в трубных досках путем раздачи концевой зоны каждой трубы в соответствующем установочном отверстии и сварки торца труб с трубной решеткой» необходимо отметить следующие.

Признак наличия узла соединения труб в отверстиях трубных досок развальцовкой и сваркой характерен как для конструкции по оспариваемому патенту, так и для конструкции по стандарту [1]. Отличие между приведенными выше формулировками состоит только в указании последовательности действий при проведении заделки труб в отверстиях трубных досок. Однако такое отличие характеризует не готовое устройство, каковым является кассета по оспариваемому патенту, а способ изготовления кассеты.

Таким образом, признак формулы полезной модели по оспариваемому патенту, указывающий на последовательность операций при заделке труб в отверстия трубной решетки не может быть отнесен к признакам полезной модели, т.к. не является характеристикой устройства.

По поводу признака формулы полезной модели по оспариваемому патенту, касающегося раздачи концевой зоны каждой трубы в установочных отверстиях, необходимо указать, что в соответствии со сведениями из словарно-справочного издания [2] процесс развальцовки трубы представляет собой закрепление трубы путем раздачи ее конца в отверстии.

Таким образом, признак формулы полезной модели по оспариваемому патенту «трубы ...заделаны в трубных досках путем раздачи концевой зоны каждой трубы в соответствующем установочном отверстии» известен из технического решения по стандарту [1].

На основании вышесказанного, следует, что устройству по документу [1] присущи все признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту, включая два из числовых значений шага установочных отверстий труб.

Вышесказанные доводы позволяют признать, что полезная модель по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна» в части двух значений шага установочных отверстий труб, выбранных из диапазона изменения указанного шага (от 1,17 до 1,27), указанного в формуле полезной модели по оспариваемому патенту.

В отношении остальных значений интервала изменения шага установочных отверстий труб, указанных в формуле полезной модели по оспариваемому патенту (от 1,17 до 1,22 и от 1,23 до 1,27), необходимо отметить следующее.

В соответствии с описанием полезной модели по оспариваемому патенту все значения интервала изменения шага установочных отверстий труб влияют на достижение таких технических результатов полезной модели по оспариваемому патенту, как: «обеспечение наиболее эффективного теплообмена и унификация кассеты для различных схем ее

взаимодействия с греющей и нагреваемой средой» (см. страницу 2 описания полезной модели по оспариваемому патенту).

Таким образом, неизвестные из стандарта [1] точки интервала изменения шага установочных отверстий труб не являются существенными признаками, т.к. известное решение уже обеспечивает возможность достижения указанного в описании к оспариваемому патенту технического результата.

На основании вышеуказанного можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности "новизна".

В отношении материала [4] целесообразно отметить, что ввиду сделанного выше вывода, его анализ не проводился.

В корреспонденции, поступившей 27.09.2012, патентообладатель выразил мнение, что в соответствии с подпунктом 6 пункта 9.8 Регламента ПМ, устройство по оспариваемому патенту может характеризоваться признаками, указывающими на последовательность проведения действия при заделке труб. При этом патентообладатель указал на существенность таких признаков, поскольку они оказывают влияние на следующие результаты: усиление соединения, отсутствие щелевой коррозии, возможность контроля заделки после вальцовки, обеспечение наиболее эффективного теплообмена и унификация кассеты для различных схеме взаимодействия с греющей и нагреваемой средой. Кроме того, патентообладатель отметил, что техническое решение по стандарту [1] не позволяет достичь указанные результаты ввиду используемого при его производстве способа заделки.

В отношении подпункта 6 пункта 9.8 Регламента ПМ следует отметить, что он предусматривает возможность при характеристике устройства указывать на подвижность его элементов и на реализацию ими

определенной функции и не содержит положений о том, что устройство может характеризоваться порядком осуществления действий при его изготовлении.

Что касается влияния последовательности операций сварки и развальцовки труб при их заделке в трубные решетки на упомянутые в корреспонденции результаты, то необходимо отметить, что даже в случае если существует причинно-следственная связь между данным признаком и указанными результатами, то можно говорить лишь о том, что такая последовательность могла бы быть защищена в рамках способа заделки труб. Кроме того, следует обратить внимание, что целый ряд приведенных в корреспонденции результатов не раскрыт в описании к оспариваемой полезной модели.

Относительно мнения патентообладателя о том, что устройство по стандарту [1] не позволяет обеспечить эффективный теплообмен, следует отметить, что на эффективность теплообмена влияет множество факторов, а не только способ заделки труб. Кроме того, как было отмечено выше, поскольку объектом защиты в рассматриваемом случае является полезная модель, ее преимущества должны быть обусловлены именно особенностями конструктивного выполнения.

Как было показано в настоящем заключении выше, конструктивные признаки полезной модели по оспариваемому патенту известны из стандарта [1].

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.06.2012, патент Российской Федерации на полезную модель №105014 признать недействительным полностью.