

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №231-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 ПАО «Завод котельного оборудования и отопительных систем БКМЗ» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 30.04.2020, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №159835, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №159835 на полезную модель «Теплообменник для водогрейного котла» выдан по заявке №2015144388/06 с приоритетом от 16.10.2015 на имя Шаймухаметова Ришата Сафуановича (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«Теплообменник для водогрейного котла, выполненный в виде змеевика, снабженного патрубками подвода и отвода и образованного горизонтальными трубами, расположенными по высоте, по крайней мере, в два параллельных ряда в шахматном порядке и соединенными посредством отводов, отличающийся тем, что на каждой трубе выполнено оребрение в виде единой стальной ленты, закрепленной боковой стороной на трубе вдоль винтовой линии».

Против выдачи данного патента, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В возражении отмечено, что все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из уровня техники.

В подтверждение доводов о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» были приложены следующие документы:

- патент GB2131153A, опубликован 13.06.1984 (далее – [1]);
- патент CN201463277U, опубликован 25.06.2009 (далее – [2]).

По мнению лица, подавшего возражение, существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из сведений, содержащихся в каждом из источников информации [1] - [2]. При этом лицо, подавшее возражение, указывает, что следующие признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту не являются существенными:

1) признак касающийся того, что теплообменник предназначен исключительно для водогрейного котла,

2) признак выполнения стальной ленты единой, поскольку влияние этого признака на эффективность теплообмена не раскрыта в описании полезной модели;

3) признак, характеризующий выполнение ленты из стали;

4) соединение параллельных рядов горизонтальных труб с помощью отводов;

5) признак, характеризующий закрепление ленты на трубах боковой стороной.

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя.

Патентообладателем на заседании коллегии 29.06.2019 был представлен отзыв на возражение. В отзыве патентообладатель ставит под сомнение известность всех признаков технического решения по оспариваемому патенту из каждого из патентов [1] - [2], представленных лицом, подавшим возражение. При этом в отзыве патентообладателя отмечено, что признаки, касающиеся назначения выполнения теплообменника именно для водогрейного котла по оспариваемому патенту, которые, по мнению лица, подавшего возражение, не

являются существенными, на самом деле являются существенными, поскольку вышеуказанные признаки характеризуют технические особенности теплообменника, в частности материалы из которых изготовлены различные элементы устройства, расстояния между элементами устройства (трубами), а также условия, в которых работает теплообменник по оспариваемому патенту.

Также патентообладатель указывает, что технические решения из патентов [1] - [2] являются конденсационными утилизаторами, содержащими теплообменники, имеющие иную компоновку и условия работы. Кроме того, по мнению патентообладателя, теплообменники, раскрытые в патентах [1] - [2], не предназначены для работы в критических условиях, например, при работе теплообменника в топочной среде водогрейного котла при температуре 1000°. При этом патентообладатель отмечает, что в техническом решении по оспариваемому патенту змеевик - это спираль, где трубы соединены как пружина сверху вниз или снизу вверх, т.е. нет ни одного отвода, расположенного по горизонтали, что позволяет избежать разбалансировки скоростей потоков воды или завоздушивания одного из них, что позволяет со стандартными размерами отводов располагать трубы по горизонтали с минимальным расстоянием между собой при невысоком оребрении. Таким образом, по мнению патентообладателя, техническое решение по оспариваемому патенту имеет существенные отличия от технических решений, раскрытых в патентах [1] - [2].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (16.10.2015), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс и 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 29.10.2008 №326, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 №12977 (далее – Регламент ПМ).

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. 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 1 статьи 1376 Кодекса заявка должна относиться к одной полезной модели либо к группе полезных моделей, связанных между собой настолько, что они образуют единый творческий замысел.

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 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) Регламента ПМ. 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 пунктом 9.7.4.3 (1.1) Регламента ПМ 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 раздельном 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.

Согласно подпункту 2 пункта 22.3 Регламента ПМ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования.

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 «новизна», показал следующее.

Патент [2] может быть включен в уровень техники, т.к. он был опубликован ранее даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту.

При этом из источника информации [2] известно техническое решение – теплообменник, выполненный в виде змеевика (фиг. 3), снабженного патрубками подвода и отвода и образованного горизонтальными трубами, расположенными по высоте, по крайней мере, в два параллельных ряда в шахматном порядке и соединенными посредством отводов (фиг. 3, абз. 0024), при этом на каждой трубе выполнено ребрение в виде единой стальной ленты (абз. 0011, 0015 и 0025), закрепленной боковой стороной (фиг. 2) на трубе вдоль винтовой линии.

Отличие полезной модели, охарактеризованной в вышеприведенной формуле, от известного из патентного документа [2] решения заключается лишь в наличии указания на то, что данный теплообменник выполнен для водогрейного котла.

Однако упомянутые отличительные признаки нельзя признать существенными для достижения заявленного технического результата.

В качестве технического результата в описании заявленной полезной модели указано обеспечение повышения эффективности теплообмена теплообменника.

Здесь следует отметить, что назначением заявленной полезной модели согласно описанию является обеспечение теплообмена между двумя средами, осуществляемое в теплообменнике. Однако, проявление свойств, характерных для конструкции теплообменника, будет осуществляться вне зависимости от области его использования (в том числе и в утилизаторах). Таким образом, признак «для водогрейного котла» не относится к назначению заявленной полезной модели, а указывает лишь на тип устройств в котором может быть размещен предложенный теплообменник.

В отношении доводов возражения о том, что известная из патентного документа [2] конструкция не может быть использована для водогрейного котла, так как она не содержит специальных средств для работы в критических условиях, например, при работе теплообменника в топочной среде водогрейного котла при температуре 1000° , следует отметить, что, формула полезной модели по оспариваемому патенту также не содержит признаков, которые бы характеризовали подобные специальные средства, указывающие на то, что раскрытое в ней техническое решение предназначено исключительно для водогрейных котлов, используемых при отоплении помещений.

Таким образом, заявителем ни в описании заявки, ни в процессе рассмотрения возражения не было представлено сведений, подтверждающих наличие причинно-следственной связи между заявленным техническим результатом и признаками, отличающими заявленную полезную модель от технического решения, известного из патентного документа [2].

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что все

существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из уровня техники (патент [2]), т.е. заявленная полезная модель не соответствует условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1351 Кодекса).

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

Ввиду сделанного вывода анализ патентного документа [1] не проводился.

В отношении доводов, представленных патентообладателем в своем отзыве, касающихся выполнения теплообменника имеющего иную компоновку и материалы из которых изготовлены различные элементы устройства, расстояния между элементами устройства (трубами), а также условия, в которых работает теплообменник по оспариваемому патенту, необходимо отметить, что вышеуказанные признаки отсутствуют в формуле полезной модели по оспариваемому патенту.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.04.2020, патент Российской Федерации на полезную модель №159835 признать недействительным полностью.