

Палата по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие 01.01.2008 в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам Роспатента, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Общества с ограниченной ответственностью "Экоконтроль - С", Москва (далее - лицо, подавшее возражение), поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.08.2007 против действия на территории Российской Федерации евразийского патента № 001666 на изобретение, при этом установлено следующее.

Евразийский патент на изобретение № 001666 "Способ проведения электролиза водного раствора соли" выдан по заявке № ЕА-200000337 от 29.09.1998 с приоритетом от 29.09.1997 на имя Иткина Германа Евсеевича, RU, со следующей формулой:

" 1. Способ проведения электролиза водного раствора соли, включающий стадию электролиза исходного солевого раствора и последующий электролиз полученного на предыдущей стадии раствора, содержащего продукты электролиза, отличающийся тем, что последующий электролиз полученного на предыдущей стадии раствора осуществляют при разбавлении его водой.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что последующий электролиз полученного на предыдущей стадии раствора осуществляют при разбавлении его водой при объемном соотношении раствора и воды 1:(0,15-2)."

В соответствии со статьей 13 Евразийской Патентной Конвенции от 09.09.1994 (далее – Конвенция) в Палату по патентным спорам поступило возражение против действия указанного патента на территории Российской Федерации, мотивированное несоответствием охраняемого изобретения условию патентоспособности "новизна".

Для подтверждения доводов возражения приведены следующие документы:

- Копия письма технического директора компании "Veolia Eau-Compagnie Generale des Eaux" Кристофа Боннин и его перевод на русский язык (далее - [1]);

- Комплект чертежей на 4 л. фирмы "WALLACE & TIERNAN" и перевод подписей технологических схем на 11л. (далее - [2]);

- Копия письма главного инженера ОАО "Одесский припортовый завод" А.Ф. Федчуна на 1л. в 1экз. (далее - [3]);

- Комплект чертежей В8-200 фирмы "WALLACE & TIERNAN" на 4л. (далее - [4]).

По мнению, лица, подавшего возражение, изобретение по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента не соответствует условию охраноспособности "новизна", поскольку обнаружен визуально воспринимаемый источник информации, из которого известно применение упомянутого способа по указанному в оспариваемом патенте назначению.

В возражении указано, что из уровня техники известен способ, осуществляемый при эксплуатации электролизной установки OSEC типа В-8-00 и В4-200 производства фирмы "Уоллас энд Тирнан" ("Wallace & Tiernan" Великобритания). По мнению лица, подавшего возражение, упомянутая установка была произведена и введена в гражданский оборот до даты приоритета оспариваемого патента на заводах г. Одессы (Украина) и г.

Парижа (Франция).

Лицо, подавшее возражение, считает, что письмо [1] подтверждает факт поставки и установления установки для получения гипохлорита методом электролиза с использованием электролизной системы OSEC B8-200 производства компании Wallace & Tiernan на водопроводной станции в Choisy Le Roi и на предприятии ОАО "Одесский припортовый завод" (Украина),

В возражении отмечено, что электролизная система OSEC B8-200 имеет два блока, каждый из которых состоит из четырех, расположенных вертикально один над другим, цилиндрических электролизеров, по технологии Wallace & Tiernan соляной раствор и умягченная вода для его разбавления подаются в первый электролизер, на выходе из первого электролизера, полученный гипохлорид подается во второй электролизер, расположенный над первым, где гипохлорид разбавляется повторно умягченной водой, полученный во втором электролизере гипохлорит подается затем в третий и четвертый электролизеры без дополнительного разбавления. По мнению лица, подавшего возражение, "с работой установки и, соответственно, осуществлением запатентованного способа могли на законном основании посетители данного предприятия".

В возражении приведен сопоставительный анализ признаков способа по оспариваемому патенту и способа, который, по мнению лица, подавшего возражение, открыто осуществлялся до даты приоритета при эксплуатации электролизной установки OSEC типов B8-200 и B4-200 производства фирмы "Wallace & Tiernan", на основании которого лицо, подавшее возражение, делает вывод о том, что электролизным системам OSEC B8-200 и OSEC B4-200 присущи все признаки оспариваемого патента, включая характеристику назначения.

На основании вышеприведенных доводов, лицо, подавшее возражение, делает вывод о несоответствии независимого пункта формулы изобретения условию патентоспособности "новизна".

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя, который в своем отзыве по мотивам возражения, поступившем в корреспонденции от 25.03.2008, отметил следующее.

По мнению патентообладателя, представленные чертежи не могут быть признаны общедоступными визуальными воспринимаемыми источниками информации, порочащими новизну оспариваемого патента, поскольку:

- отсутствуют доказательства публикации чертежей и даты, с которой чертежи стали доступными для публичного обозрения;

- чертежи не содержат текстовой информации о признаках способа по оспариваемому патенту;

- по указанным на чертежах схемам и внешнему виду технологического оборудования невозможно визуально идентифицировать признаки какого-либо способа;

- чертежи не доказывают их причастности к водопроводной станции в Choisy Le Poi (Франция) и ОАО "Одесский припортовый завод" (Украина), на которые ссылаются в письмах;

- чертежи изготовлены на фирме "Wallace & Tiernan" 17 августа 2007, а письма с предприятий, на которые ссылаются в возражении датированы 22 мая 2007 и 8 июня 2007;

- чертежи являются конфиденциальными, о чем свидетельствует проставленная на них маркировка;

- частные письма и копии чертежей предприятий ограниченного доступа не являются общедоступными источниками информации.

Кроме того, патентообладатель отмечает, что отсутствуют документально подтвержденные доказательства поставки на указанные предприятия электролизных установок OSEC, а также документально подтвержденные доказательства эксплуатации данных установок на этих предприятиях ; отсутствует документально подтвержденная дата, с которой установки OSEC были введены в гражданский оборот; отсутствует документально подтвержденная дата, с которой стало возможно обозрение установок типа OSEC, такое, что любое лицо может ознакомиться с установками OSEC, и принципами их работы.

Патентообладатель также обращает внимание на то, что в письмах [1] и [3] нет сведений, подтверждающих наличие визуально воспринимаемого источника информации (способа электролиза), который мог бы быть включен в предшествующий уровень техники, а именно электролизные установки не вскрывались для обозрения, а чертежи и описание к ним не демонстрировались из-за их конфиденциальности и полной недоступности, о чем сообщено в письме Начальника управления интеллектуальной собственности ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" 325-17-33/08 от 05.03.2008 [5].

На основании данных доводов патентообладатель делает вывод о соответствии оспариваемого патента условию патентоспособности "новизна".

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом приоритета изобретения по оспариваемому патенту правовая база для проверки охраноспособности запатентованного изобретения включает упомянутую Конвенцию, Патентную инструкцию к Евразийской патентной конвенции, утверждённую Административным советом Евразийской патентной организации на втором (первом очередном) заседании

01.12.1995 (с изменениями и дополнениями, утвержденными на шестом (четвертом очередном) заседании Административного совета ЕАПО 25 - 26 ноября 1997 г.) (далее – Инструкция), Патентный закон Российской Федерации от 23.09.92 №3517-І (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные Роспатентом 17.04.1998 №82, зарегистрированные Минюстом 22.09.1998 № 1612 (далее – Правила ИЗ) и указанные выше Правила ППС.

В соответствии с подпунктом (1) статьи 13 Конвенции любой спор, касающийся действительности евразийского патента в конкретном Договаривающемся Государстве или нарушения евразийского патента в конкретном Договаривающемся Государстве, разрешается национальными судами или другими компетентными органами этого государства на основании Конвенции и Патентной инструкции. Решение имеет силу лишь на территории Договаривающегося Государства.

Согласно пункту 1 правила 54 Инструкции, евразийский патент в течение всего срока его действия может быть признан недействительным на территории Договаривающегося государства на основании его национального законодательства в соответствии со статьей 13 Конвенции и с учетом правил 52 и 53 Инструкции, полностью или частично, в случае, в частности, неправомерной выдачи евразийского патента вследствие несоответствия условиям патентоспособности изобретения.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 1 статьи 29 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.92 №3517-І (далее – Закон), с учетом изменений и дополнений, внесенных Федеральным законом № 22-ФЗ от 07.02.2003 "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" (далее – Федеральный закон) патент на изобретение в течение всего срока его действия может быть признан недействительным полностью или частично в случае несоответствия запатентованного изобретения условиям патентоспособности, установленным Законом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно подпункта (1) пункта 19.5.2. Правил ИЗ изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники.

Проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения.

Согласно подпункта (3) пункта 19.5.2. Правил ИЗ изобретение не признается соответствующим условию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения.

В соответствии с пунктом 22.3 Правил ИЗ 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.

Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

- для визуально воспринимаемых источников информации (плакаты, модели, изделия и т.п.) - документально подтвержденная дата, с которой стало возможно их обозрение;

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

Изобретению по оспариваемому патенту представлена охрана в объеме признаков, содержащихся в формуле изобретения, приведенной выше.

В возражении, в качестве основания для прекращения действия оспариваемого патента на территории Российской Федерации указано на несоответствие изобретения условию патентоспособности "новизна", вследствие того, что в уровне техники обнаружен визуально воспринимаемый источник информации, в котором применен способ по оспариваемому патенту.

Анализ противопоставленных чертежей [2] и [4] показал, что они не входят в уровень техники, поскольку в материалах возражения отсутствуют документы, подтверждающие их общедоступность. Кроме того, следует согласиться с патентообладателем, что упомянутые чертежи не содержат информации о признаках оспариваемого способа.

Что касается доводов возражения, касающихся того, что из уровня техники известен способ, осуществляемый при эксплуатации электролизной установки OSEC типа В-8-00 и В4-200 производства фирмы "Уоллас энд Тирнан" на предприятиях ОАО "Одесский припортовый завод" и компании "Veolia Eau-Cmpagnie Generale des Eaux" (Париж), то в материалах возражения отсутствуют какие-либо документы, подтверждающие дату, с которой стало возможно обозрение визуально воспринимаемого источника. Что касается сведений, приведенных в письмах [1] и [3], то они не подтверждены другими документами.

Кроме того, следует отметить, что в возражении отсутствуют какие-либо материалы, по которым можно было бы установить наличие признаков оспариваемого патента в визуально воспринимаемом устройстве.

Что касается представленных чертежей, то на них имеются сведения о разработчике чертежей - "WALLAE & TIERNAN", при этом отсутствуют

документы, по которым можно установить связь между разработчиком чертежей "WALLAE & TIERNAN" и предприятиями ОАО "Одесский припортовый завод" и компания "Veolia Eau-Sjmpagnie Generale des Eaux" (Париж), на которых установлены вышеупомянутые установки. Таким образом, в материалах возражения отсутствуют какие-либо документы, по которым можно было бы установить наличие признаков оспариваемого патента на упомянутых визуально воспринимаемых источниках информации, а также документы, подтверждающие дату, с которой стало возможно их обозрение.

Исходя из вышесказанного следует констатировать, что доводы возражения о несоответствии оспариваемого патента условию патентоспособности "новизна" нельзя признать убедительными.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.08.2007 и оставить действие евразийского патента №001666 на территории Российской Федерации в силе.