

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

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. №321-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 Галиуллиной Г.Н. (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 01.03.2018, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №158448, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №158448 «Изоляционный материал» выдан по заявке №2015119998/03 с приоритетом от 27.05.2015 на имя ООО «Ондулин» (далее – патентообладатель) и на дату подачи возражения 01.03.2018 действовал со следующей формулой:

«1. Изоляционный материал, содержащий основание, вдоль одной стороны которого нанесена полоса термоплавкого клея, закрытая съемной защитной лентой, отличающийся тем, что основание выполнено в виде полимерного полотна, а защитная лента изготовлена из лавсановой пленки с металлизированным покрытием серебристого цвета.

2. Материал по п. 1, отличающийся тем, что защитная лента изготовлена из антиадгезионных материалов.

3. Материал по п. 1, отличающийся тем, что полоса термоплавкого клея нанесена на расстоянии от 50 до 150 мм от края материала, имеет ширину от 20 до 70 мм и вес от 0,003 до 0,02 кг/м².

4. Материал по п. 1, отличающийся тем, что съемная антиадгезионная защитная лента имеет толщину от 6 до 20 мк и ширину от 30 до 80 мм».

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

При этом к возражению приложены следующие материалы (копии):

- Сведения из Интернет, поясняющие значение термина «адгезия» (далее – [1]);

- Сведения из Интернет, поясняющие значение термина «лавсан» (далее – [2]);

- Сведения из Интернет, поясняющие значение термина «термоклей» (далее – [3]);

- Сведения из Интернет, представляющие собой статью «Термоклей для приклеивания этикетки на ПЭТ-тару» (далее – [4]);

- Патентный документ UA 13061, дата публикации 28.02.1997 (далее – [5]);

- Патентный документ SU 1020466 А, дата публикации 30.05.1983 (далее – [6]);

- Сведения из Интернет, представляющие собой статью «Правила совместного использования ондувиллы и гидропароизоляционных пленок Ондутис» (далее – [7]);

- Сведения из Интернет, касающиеся описания пленки Ондутис RVM (далее – [8]);

- Сведения из Интернет, представляющие собой статью «Кровельные мембраны» (далее – [9]);

- Ю.Ф.Подольский, «Утепление и гидроизоляция дома и квартиры», Клуб семейного досуга, Харьков-Белгород, 2011, стр. 42, 43 (далее – [10]).

- Патентный документ RU138619 U1, дата публикации 20.03.2014 (далее – [11]);

- Патентный документ DE 4206205 A1, дата публикации 12.08.1993 (далее – [12]);

- Патентный документ US 3642222, дата публикации 15.02.1972 (далее – [13]).

В возражении отмечено, что признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту «полимерное» и «термоплавкий», относящиеся к материалу полотна и клею соответственно, выражены обобщенными понятиями, а также в описании оспариваемого патента отсутствует подтверждение возможности осуществления полезной модели для всех частных форм указанных обобщенных признаков, включенных в независимый пункт 1 формулы полезной модели.

В отношении признака независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту «лавсановая», относящегося к материалу съемной защитной ленты, в возражении указано, что использование лавсана в качестве материала съемной защитной ленты возможно только при наличии на ее поверхности антиадгезионного покрытия, поскольку в противном случае защитная лента будет склеиваться с полимерным основанием, что подтверждают сведения, приведенные в источниках информации [3], [4].

Таким образом, по мнению лица, подавшего возражение, в материалах заявки не раскрыты средства и методы, с помощью которых возможно осуществление полезной модели в том виде, как она охарактеризована в формуле полезной модели, и отсутствуют сведения, подтверждающие возможность реализации назначения полезной модели, в связи с чем полезная модель по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость».

Кроме того, в возражении указано, что пункт 2 формулы полезной модели по оспариваемому патенту изложен таким образом, что имеет место замена признаков независимого пункта 1 формулы полезной модели, в связи с чем не может быть признано, что зависимый пункт 2 формулы полезной модели по оспариваемому патенту совместно с независимым пунктом 1 характеризует одну полезную модель.

Также в возражении отмечено, что признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту «защитная лента изготовлена из лавсановой пленки с металлизированным покрытием серебристого цвета», «термоплавкий» и «полимерное» не являются существенными, поскольку не находятся в причинно-следственной связи с техническим результатом, заключающимся в упрощении монтажных работ на стройплощадке.

В связи с этим, по мнению лица, подавшего возражение, полезная модель характеризуется следующей совокупностью существенных признаков:

«Изоляционный материал, содержащий основание в виде полотна, вдоль одной стороны которого нанесена полоса клея, закрытая съемной защитной лентой».

По мнению лица, подавшего возражение, все упомянутые существенные признаки присущи изоляционным материалам, охарактеризованным в источнике информации [10] и в патентном документе [12].

В отношении зависимых пунктов 3 и 4 формулы полезной модели по оспариваемому патенту в возражении отмечено, что признаки указанных пунктов также не являются существенными для достижения технического результата.

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого 08.05.2018 поступил отзыв на возражение, в котором выражено несогласие с его доводами.

Патентообладатель в отзыве отмечает, что рассматриваемая в возражении редакция формулы полезной модели по оспариваемому патенту

является некорректной, поскольку содержит ряд неточностей технического характера и исключенный из рассмотрения на стадии экспертизы по существу зависимый пункт 2 формулы.

Также, по мнению патентообладателя, в описании и в формуле полезной модели по оспариваемому патенту раскрыты средства и методы, с помощью которых возможно осуществление полезной модели в том виде, как она охарактеризована в формуле полезной модели.

Кроме того, патентообладатель указывает, что все признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту являются существенными для достижения технического результата и что из источника информации [10] и патентного документа [12] не известны все существенные признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

При этом к отзыву на возражение приложены следующие материалы (копия):

- Сведения из Интернет, представляющие собой статью «Лавсановая пленка» (далее – [14]);

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

С учетом даты подачи заявки (27.05.2015), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской

Федерации 24.12.2008 № 12977 и опубликованным в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 09.03.2009 № 10 (далее – Регламент ПМ).

В соответствии с пунктом 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 в отношении полезной модели включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире 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 пунктом 2 статьи 1354 Кодекса охрана интеллектуальных прав на полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой полезной модели. Для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1393 Кодекса федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности вносит по заявлению правообладателя в выданный патент на полезную модель изменения, относящиеся к сведениям о правообладателе и (или) об авторе, в том числе к наименованию, имени правообладателя, его месту нахождения или месту жительства, имени автора, адресу для переписки, а также изменения для исправления очевидных и технических ошибок.

В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 9.4 Регламента ПМ 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.

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. 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 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.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 22.3 Регламента ПМ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники для

сведений, полученных в электронном виде - через Интернет, является либо дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена и может быть документально подтверждена, либо, если эта дата отсутствует - дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

В соответствии с пунктом 9.7.4.5 Регламента ПМ, если о возможности осуществления полезной модели и реализации ею указанного назначения могут свидетельствовать лишь экспериментальные данные, в описании полезной модели должны быть приведены примеры ее осуществления с приведением соответствующих данных. Приведенные примеры должны быть достаточными, чтобы вывод о соблюдении указанного требования распространялся на разные частные формы реализации признака, охватываемые понятием, приведенным заявителем в формуле полезной модели.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 9.8.1.5 Регламента ПМ не следует излагать зависимый пункт формулы полезной модели таким образом, что при этом происходит замена или исключение признаков полезной модели, охарактеризованной в том пункте формулы, которому он подчинен. Если зависимый пункт формулы полезной модели сформулирован так, что имеют место замена или исключение признаков независимого пункта, не может быть признано, что данный зависимый пункт совместно с независимым, которому он подчинен, характеризует одну полезную модель.

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

Вместе с тем в процессе рассмотрения возражения на основании пункта 4 статьи 1393 Кодекса патентообладателем 17.05.2018 было подано ходатайство об исправлении очевидных и технических ошибок, допущенных в выданном патенте.

Данное ходатайство было удовлетворено и оспариваемый патент на полезную модель был переиздан с уточненной формулой (см. Извещение к патенту на полезную модель № 1 (W1 U1), опубликовано 08.06.2018, бюл. № 16).

Уточнения были внесены путем исключения пункта 2 и признака «антиагезионная» из пункта 4 приведенной выше формулы.

Из сказанного выше следует, что на момент рассмотрения возражения формула полезной модели была приведена патентообладателем в соответствие с формулой, с которой и должен был быть выдан оспариваемый патент.

Ввиду того, что совокупность признаков независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту после уточнения не изменилась, то все доводы возражения по указанному пункту формулы справедливы и для переизданной формулы.

При этом, поскольку из приведенной выше формулы полезной модели по оспариваемому патенту был исключен зависимый пункт 2, который совместно с независимым пунктом 1 не характеризовал одну полезную модель в соответствии с подпунктом 3 пункта 9.8.1.5 Регламента ПМ, то данное нарушение, на которое указано в возражении, устранено.

Анализ доводов сторон, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», показал следующее.

В описании к оспариваемому патенту указано назначение полезной модели, в частности отмечено, что полезная модель относится к области строительства и предназначена для гидро- и пароизоляции строительных конструкций. В описании также приведены различные примеры используемых полимерных полотен и термоплавких клеев, отличающихся как по своей структуре (для полотен), так и по химическому составу, а также приведены свойства и характеристики указанных материалов, позволяющие специалисту на основании представленных сведений выбрать подходящий материал

основания и термоплавкий клей, а также режим и технологию нанесения клея для обеспечения возможности осуществления полезной модели и реализации ее назначения.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о невозможности использования лавсановой защитной ленты совместно с термоплавким клеем, указанным в описании, вследствие их склеивания, следует отметить, что в описании к оспариваемому патенту указано, что выбор материала защитной ленты (лавсана) был осуществлен опытным путем, исходя из того, что лента должна прочно держаться на клеевой полосе, но при этом легко отходить от нее.

Учитывая изложенное, можно констатировать, что в описании полезной модели по оспариваемому патенту раскрыты средства и методы, с помощью которых возможно осуществление полезной модели в том виде, как она охарактеризована в каждом из пунктов формулы, а также подтверждена возможность реализации назначения полезной модели по оспариваемому патенту.

Что же касается источников информации [3], [4], которые, по мнению лица, подавшего возражение, подтверждают невозможность использования лавсановой пленки, то они не могут быть приняты во внимание, поскольку представляют собой сведения из сети Интернет и для них отсутствует документальное подтверждение даты помещения этих сведений в электронную среду.

Таким образом, возражение не содержит доводов, позволяющих признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «промышленная применимость» (пункт 4 статьи 1351 Кодекса).

Анализ доводов сторон, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

В качестве сведений, на основании которых лицо, подавшее возражение, делает вывод о несоответствии оспариваемой полезной модели условию патентоспособности «новизна», приводятся решения, раскрытые в источнике информации [10] и патентном документе [12], характеризующие изоляционные материалы.

Так, изоляционный материал по источнику информации [10] содержит полимерное основание в виде полотна, вдоль одной стороны которого нанесена клеевая полоса, закрытая съемной защитной лентой (бумагой) [см. стр. 42].

Изоляционный материал по патентному документу [12] содержит основание в виде полимерного полотна, вдоль одной стороны которого нанесена полоса термоплавкого клея. На противоположной стороне полимерного полотна нанесена защитная лента, закрывающая полосу термоплавкого клея, когда изоляционный материал находится в рулоне. При этом защитная лента является несъемной [см. кол. 2, строки 2-4, строки 7-58, кол. 3, строки 10-17, 28-31, формула, фиг. 1-2, 4-6].

Таким образом, в источнике информации [10] и в патентном документе [12] отсутствуют, по меньшей мере, признаки, касающиеся использования защитной пленки из лавсана, имеющей цветное покрытие.

При этом можно согласиться с доводами лица, подавшего возражение, о том, что использование в качестве покрытия для лавсановой пленки металлизированного покрытия серебристого цвета не является существенным для достижения технического результата, приведенного в описании к оспариваемому патенту.

Так, согласно описанию к оспариваемому патенту техническим результатом является упрощение монтажных работ на стройплощадке, т.к. материал уже готов к использованию в компактном рулонном виде. В данном описании указывается, что использование металлизированного покрытия серебристого цвета обусловлено тем, что исходно прозрачная лавсановая защитная пленка не видна на полотне и для облегчения монтажных работ на

защитную пленку наносят указанное покрытие. Отсюда следует, что для облегчения обнаружения защитной пленки на полотне существенным является только наличие на защитной пленке цветного покрытия. Использование какого-либо конкретного цвета и материала покрытия не влияет на облегчение обнаружения защитной ленты.

Однако нельзя согласиться с мнением лица, подавшего возражение, о несущественности признаков, относящихся к использованию «лавсановой» защитной пленки, а также «полимерного» основания и «термоплавкого» клея.

В описании приведены свойства и характеристики указанных веществ, которые позволяют использовать их для изготовления изоляционного материала с необходимыми для реализации указанного назначения свойствами и достижения указанного в описании технического результата.

Так, выбор конкретного материала защитной ленты, как уже было отмечено выше, обусловлен тем, что лента должна прочно держаться на клеевой полосе, но при этом легко отходить от нее. Термоплавкие клеи обладают свойствами, позволяющими использовать их в качестве клея для изготовления клеевой полосы, такими как адгезия к полимерным основаниям, способность заполнять пустоты, малая усадка и высокая механическая прочность, что делает термоклей удобными для склеивания очень неровных поверхностей. Также приведены характеристики полимерных полотен, такие, как химический состав и структура полотна, вес полотна, которые необходимы для материалов, применяемых для изоляции строительных конструкций.

При этом можно согласиться с доводами патентообладателя в том, что для достижения технического результата существенным является выбор материала защитной ленты, полотна и клея, которые должны обладать определенными свойствами по отношению друг к другу (адгезия, антиадгезия), которые, в свою очередь, зависят от природы контактирующих тел.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, не представило сведений, подтверждающих, что при использовании любого материала защитной ленты

без цветного покрытия, любого материала полотна и любого клея получаемый материал будет обладать изоляционными свойствами, а монтаж его будет простым.

Таким образом, материалам, охарактеризованным в источнике информации [10] и патентном документе [12], не присущи все существенные признаки, содержащиеся в независимом пункте 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Учитывая изложенное, можно констатировать, что возражение не содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна» (пункт 2 статьи 1351 Кодекса).

В отношении патентных документов [5], [6], [11], [13], указанных в возражении, необходимо отметить, что они приведены для сведения и раскрытым в них решениям не присущи все существенные признаки, содержащиеся в независимом пункте 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

В отношении источников информации [1], [2], [7]-[9], приведенных в возражении, и источника информации [14], представленного патентообладателем, необходимо отметить, что они представляют собой сведения из сети Интернет и для них отсутствует документальное подтверждение даты помещения этих сведений в электронную среду.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.03.2018, патент Российской Федерации №158448 на полезную модель оставить в силе.