

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 ООО «Покров» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 15.08.2019, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №159044, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №159044 на полезную модель «Теплоизоляционное изделие» выдан по заявке №2015135856/06 с приоритетом от 25.08.2015 на имя Буланович О. Н. (далее - патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«Теплоизоляционное изделие, содержащее изолирующие элементы из упругодеформируемого волокнистого материала, заключенные в оболочку, которая закрывает боковые поверхности изолирующих элементов и состоит из двух гибких листов, один из которых взаимодействует с боковой поверхностью каждого изолирующего элемента, противоположной поверхности, обращенной к изолируемому объекту, а другой - взаимодействует с остальными боковыми поверхностями каждого изолирующего элемента, отличающееся тем, что изолирующие элементы размещены в оболочке с возможностью принятия трапециевидной формы в

их поперечном сечении при монтаже на изолируемом объекте с увеличением их плотности по мере приближения к изолируемому объекту, причем гибкие листы оболочки соединены между собой в промежутках между изолирующими элементами».

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».

В возражении отмечено, что описание полезной модели по оспариваемому патенту не содержит информации о средствах и методах осуществления признаков формулы: «изолирующие элементы размещены в оболочке с возможностью принятия трапецевидной формы в их поперечном сечении при монтаже на изолируемом объекте с увеличением их плотности по мере приближения к изолируемому объекту». По мнению лица, подавшего возражение, средства - это прием, способ действия для достижения чего-нибудь, а метод – это способ теоретического исследования или практического осуществления чего-нибудь (см. «Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов», РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК, под ред. Академика РАН Н.Ю.Шведова, 2007, Москва, Издательский центр «Азбуковник» с.933, 444 (далее – [1])). Вместе с тем, по мнению лица, подавшего возражение, указанные выше признаки представляют собой характеристику изолирующих элементов с уже сформированным увеличением их плотности по мере приближения к изолируемому объекту. В связи с этим, по мнению лица, подавшего возражение, полезная модель по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость».

Кроме того, в возражении отмечено, что все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из сведений, содержащихся в патентном документе RU 2379576 С2, опубл. 20.01.2010 (далее - [2]).

Возражение в установленном порядке было направлено в адрес патентообладателя.

От патентообладателя каких-либо доводов по мотивам возражения не поступало.

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

С учетом даты подачи заявки (25.08.2015), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности заявленной полезной модели включает упомянутый выше 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, зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 24 декабря 2008 г., рег. №12977, опубликованный в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 9 марта 2009 г. №10 (далее – Регламент).

Согласно абзацу второму пункта 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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 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.

Согласно подпункту (2.1) пункта 9.4 Регламента 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.

Согласно подпункту (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. Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным.

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. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства.

Согласно подпункту (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, для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования.

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

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

Назначение полезной модели по оспариваемому патенту отражено в родовом понятии формулы – «теплоизоляционное изделие».

Относительно признаков независимого пункта 1 формулы по оспариваемому патенту, характеризующих размещение изолирующих элементов в оболочке с возможностью принятия трапециевидной формы в их поперечном сечении при монтаже на изолируемом объекте с увеличением их плотности по мере приближения к изолируемому объекту, необходимо отметить следующее.

В разделе «осуществление полезной модели» описания полезной модели по оспариваемому патенту указано на то, что изолирующие элементы деформируются, приобретая трапециевидную форму, и их плотность увеличивается по мере приближения к изолируемой поверхности в результате монтажа на трубе, поскольку наибольшей деформации (уплотнению) подвергаются части элементов, наиболее близкие к изолируемой поверхности. Т.е. в недеформируемом состоянии теплоизоляционного изделия плотность по всему изолирующему элементу постоянная, а форма представляет собой прямоугольник. Таким образом, из описания полезной модели по

оспариваемому патенту следует, что средства и методы, обеспечивающие возможность принятия изолирующими элементами трапециевидной формы в их поперечном сечении с увеличением их плотности по мере приближения к изолируемому объекту, реализуются в результате монтажа на изолируемом объекте.

Следовательно, процитированные выше признаки, в том виде как они указаны в формуле полезной модели по оспариваемому патенту могут быть осуществлены.

Реализация указанного выше назначения, согласно независимому пункту 1, в частности, обеспечивается наличием изолирующих элементов, заключенных в оболочку, которая закрывает боковые поверхности изолирующих элементов.

На основании сказанного выше, можно констатировать, что полезная модель по оспариваемому патенту реализует указанное в формуле назначение.

Таким образом, в возражении отсутствуют доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость».

Источник информации [1], представленный лицом, подавшим возражение, содержит справочную информацию и не изменяет сделанного выше вывода.

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

Техническое решение по патентному документу [2] представляет собой теплоизоляционное изделие, т.е. из патентного документа [2] известно средство того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту.

Таким образом, в качестве наиболее близкого аналога полезной модели по оспариваемому патенту может быть выбрано теплоизоляционное изделие, сведения о котором раскрыты в патентном документе [2].

Теплоизоляционное изделие, известное из патентного документа [2] (см. формулу, описание, чертеж), содержит изолирующие элементы из упругодеформируемого волокнистого материала, заключенные в оболочку.

Оболочка закрывает боковые поверхности изолирующих элементов и состоит из двух гибких листов, один из которых взаимодействует с боковой поверхностью каждого изолирующего элемента, противоположной поверхности, обращенной к изолируемому объекту, а другой - взаимодействует с остальными боковыми поверхностями каждого изолирующего элемента. Гибкие листы оболочки соединены между собой в промежутках между изолирующими элементами.

В отношении признака, характеризующего размещение изолирующих элементов в оболочке с возможностью принятия трапециевидной формы в их поперечном сечении при монтаже на изолируемом объекте с увеличением их плотности по мере приближения к изолируемому объекту, необходимо отметить следующее.

В материалах патентного документа [2] указано, что прямоугольные теплоизолирующие элементы при монтаже на трубе деформируются (см. с.5 строки 34-40) и приобретают трапециевидную форму, их плотность увеличивается по мере приближения к изолируемой поверхности, поскольку наибольшей деформации (уплотнению) подвергаются части элементов, наиболее близкие к изолируемой поверхности (см. с.6 строки 1-5). Исходя из данных сведений можно сделать вывод, что размещение изолирующих элементов в оболочке выполнено также с возможностью принятия трапециевидной формы в их поперечном сечении при монтаже на изолируемом объекте с увеличением их плотности по мере приближения к изолируемому объекту. Таким образом, можно констатировать, что признаки «изолирующие элементы размещены в оболочке с возможностью принятия трапециевидной формы в их поперечном сечении при монтаже на изолируемом объекте с увеличением их плотности по мере приближения к изолируемому объекту» известны из технического решения по патентному документу [2].

Таким образом, все признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту присущи теплоизоляционному изделию, известному из сведений, содержащихся в патентном документе [2].

На основании изложенного можно констатировать, что возражение

содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.08.2019, патент Российской Федерации №159044 на полезную модель признать недействительным полностью.