

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, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Прохорова Игоря Викторовича (далее – заявитель), поступившее 08.08.2017, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 08.02.2017 об отказе в выдаче патента на полезную модель № 2016104123/03, при этом установлено следующее.

Заявлена полезная модель «Линейное строительное изделие», совокупность признаков которой изложена в скорректированной формуле, представленной 09.08.2016, в следующей редакции:

«1. Линейное строительное изделие, характеризующееся тем, что по меньшей мере на части поверхности выполнен слой из полимера, способного к плавке индукционным способом нагрева и склеиванию с гидроизоляционным материалом.

2. Изделие по п.1, характеризующееся тем, что в качестве полимера использован ПВХ или полиуретан или полиамид.

3. Изделие по п.1, характеризующееся тем, что по меньшей мере на большой части поверхности выполнен полимерный слой.

4. Изделие по п.1, характеризующееся тем, что полимерный слой выполнен по всей поверхности.

5. Изделие по п.1, характеризующееся тем, что представляет собой изделие, которое крепится к основанию крепежными элементами.

6. Изделие по п.1, характеризующееся тем, что представляет собой прижимную рейку.

7. Изделие по п.1, характеризующееся тем, что представляет собой балку или профиль».

По результатам рассмотрения Роспатентом принято решение об отказе в выдаче патента, мотивированное несоответствием заявленной полезной модели условию патентоспособности «новизна».

В подтверждение данного довода в решении Роспатента отмечено, что совокупность существенных признаков независимого пункта 1 формулы заявленной полезной модели известна из патентного документа US 20100223870 A1, 09.09.2010 (далее – [1]). Также приведены доводы о несущественности признаков «способного к склеиванию с гидроизоляционным слоем», отсутствующих в явном виде в патентном документе [1].

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал возражение.

В возражении заявитель отмечает, что в патентном документе [1] не раскрыты признаки «способного к склеиванию с гидроизоляционным слоем», кроме того заявитель указывает, что именно эти признаки указывают на назначение заявленного решения. Исходя из этого, по мнению заявителя, решение Роспатента вынесено ошибочно, поскольку в патентном документе [1] отсутствуют указанные признаки, и просит отменить решение Роспатента.

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

С учетом даты подачи заявки (09.02.2016) правовая база для оценки патентоспособности заявленной полезной модели включает упомянутый выше Кодекс, правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их формы (утверждены приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 № 701, зарегистрированы 25.12.2015, регистрационный № 40244) (далее – Правила) и требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель утверждены приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 № 701, зарегистрированы 25.12.2015, регистрационный № 40244 (далее – Требования).

Согласно пункту 1 статьи 1390 Кодекса по заявке на полезную модель проводится экспертиза по существу, которая включает, в частности, проверку соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем вторым пункта 1 статьи 1351 настоящего Кодекса.

Согласно абзацу второму пункта 1 статьи 1351 настоящего Кодекса 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 69 Правил при проверке новизны полезная модель признается новой, если установлено, что совокупность ее существенных признаков, представленных в независимом пункте формулы полезной модели, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

Согласно пункту 35 Требований к техническим результатам относятся результаты, представляющие собой явление, свойство, а также технический эффект, являющийся следствием явления, свойства, объективно проявляющиеся при изготовлении либо использовании полезной модели, и, как правило,

характеризующиеся физическими, химическими или биологическими параметрами. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Существо заявленной полезной модели выражено в приведенной выше формуле.

Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в решении Роспатента, касающихся несоответствия заявленной полезной модели условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Из патентного документа [1] известно линейное строительное изделие характеризующееся тем, что по меньшей мере на наружной поверхности выполнен слой из полимера, способного к плавке индукционным способом нагрева (см. описание абз.0030, 0033).

При этом можно констатировать, что в патентном документе [1] не содержится сведений о том, что слой полимера способен к склеиванию с гидроизоляционным материалом. Однако, признаки «слой полимера, способный к склеиванию с гидроизоляционным материалом» хоть и отсутствуют в явном виде в патентном документе [1], но они имманентно присущи материалу, используемому в техническом решении по патентному документу [1]. Данный вывод был сделан на основании того, что и в заявленной полезной модели и в патентном документе [1] использованы одни и те же полимеры (см. абз. [0030] патентного документа [1]), которым по существу присущи идентичные свойства при их нагреве.

Кроме того, как справедливо отмечено в решении Роспатента, в описании заявленной полезной модели (см. с.3 абз.3), не раскрыта причинно-следственная связь данных признаков с техническим результатом, направленным на повышение надежности узла, тем самым увеличение межремонтного интервала. А именно, исходя из материалов заявки, следует, что важны только свойства самого полимера и его возможность плавиться от индукционного способа

нагрева. Гидроизоляционный материал согласно описанию заявки, поступившему на дату её подачи, не является частью или элементом заявленного линейного строительного изделия. Кроме того, в приведенной выше формуле свойства и характеристики гидроизоляционного материала не раскрыты. Возможность полимера склеиваться с гидроизоляционным или каким-либо другим материалом будет зависеть от температуры, с которой нагревают полимер. Следовательно, существенность признаков, характеризующих способность полимера к склеиванию с гидроизоляционным материалом, не подтверждена описанием.

Из сказанного выше следует, что техническому решению по патентному документу [1] присущи все существенные признаки независимого пункта 1 формулы заявленной полезной модели и, соответственно, заявленная полезная модель не соответствует условию патентоспособности «новизна».

В отношении признаков зависимых пунктов 2-7 можно отметить следующее.

Признаки зависимого пункта 2, раскрывающие использование конкретных видов полимеров, известны из технического решения по патентному документу [1].

Признаки зависимых пунктов 3-4, касающиеся использования полимерного слоя известны из технического решения по патентному документу [1], при этом в описании заявленной полезной модели не подтверждена причинно-следственная связь признаков, характеризующих размер площади покрытия поверхности полимером с техническими результатами, направленными на повышение надежности узла и увеличение межремонтного интервала и, соответственно, данные признаки не являются существенными.

Признаки зависимого пункта 5, характеризуют лишь возможность крепления заявленного решения соответствующими элементами, которые не входят в конструкцию заявленного линейного строительного изделия и не отражают каких-либо его конструктивных особенностей.

Признаки зависимых пунктов 6-7 не являются существенными, поскольку в

описании заявленной полезной модели не подтверждена причинно-следственная связь признаков, характеризующих конкретное выполнение изделия с техническими результатами, направленными на повышение надежности узла и увеличение межремонтного интервала.

Что касается результата, направленного на снижение материалоемкости и трудозатрат на эксплуатацию конструкции, то сам заявитель отмечает его экономический характер. Исходя из вышеуказанного, можно отметить, что данный результат не имеет технического характера (см. пункт 35 Требований), а выражает экономический эффект.

Таким образом, в возражении не содержится доводов, позволяющих сделать вывод о неправомерности вынесенного Роспатентом решения.

На заседании коллегии 02.11.2017 заявителем была представлена уточненная формула полезной модели (пункт 4.9 Правил ППС).

Совокупность признаков независимого пункта была дополнена следующими признаками «на поверхность жестко нанесен слой полимера...». Зависимые пункты формулы оставлены без изменений.

В соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС в отношении данной формулы был проведен дополнительный анализ, включающий поиск и заключение. Отчет о поиске и экспертное заключение были представлены 09.01.2018.

В заключении сделан вывод о несоответствии заявленной полезной модели, охарактеризованной в независимом пункте 1 измененной формулы полезной модели, условию патентоспособности «новизна», поскольку все существенные признаки раскрыты в патентном документе [1]. В отношении признаков зависимого пункта 2 формулы в заключении указано, что они известны из патентного документа [1].

Можно согласиться с доводами, содержащимися в упомянутом заключении в том, что признак «на поверхность жестко нанесен слой полимера», включенный в уточненную формулу также известен из сведений по патентному документу [1] (см. абз.[0032]).

Таким образом, изменения, внесенные в уточненную формулу, не

устраняют причин, послуживших для сделанного вывода о несоответствии заявленной полезной модели условию патентоспособности «новизна».

От лица, подавшего возражение, 21.02.2018 поступило особое мнение, доводы которого сводятся к тому, что:

- лицо, подавшее возражение утверждает, что не принимался во внимание заявленный технический результат;

- лицо, подавшее возражение утверждает, что для раскрытия сущности полезной модели необходимо не только наличие частей устройства, но параметры и другие характеристики устройства и их взаимосвязи, а также материала из которого выполнены части устройства и(или) устройства в целом.

В отношении указанных доводов следует отметить, что оценка соответствия полезной модели условию патентоспособности «новизна», а также существенности признаков, содержащихся в формуле полезной модели, подробно рассмотрены в настоящем заключении выше.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.08.2017, решение Роспатента от 08.02.2017 оставить в силе.