

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 ООО «Ондулин» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 13.12.2017, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №173969, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №173969 «Изоляционный материал» выдан по заявке №2017115961 с приоритетом от 04.05.2017 на имя Шарипова Руслана Мирхадовича (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«Рулонный изоляционный материал, имеющий полимерное основание, вдоль одной стороны которого нанесена полоса клея на основе синтетического каучука, закрытая съемной защитной лентой, отличающийся тем, что в качестве полимерного основания использовано полипропиленовое полотно, в качестве клея на основе синтетического каучука - клей Эрготак, а защитная лента изготовлена из силиконизированной биаксиально-ориентированной полипропиленовой пленки».

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».

При этом к возражению приложены следующие материалы (копии):

- Договор № 06/КП/М-12 от 10.01.2012 с дополнительными соглашениями от 10.01.2012 и 01.12.2015 (далее – [1]);
- Договор № 27/КП/М-16 от 17.05.2016 с дополнительными соглашениями от 17.05.2016 и 01.06.2016 (далее – [2]);
- Договор № 63/КП/М-16 от 20.07.2016 с дополнительным соглашением от 25.07.2016 (далее – [3]);
- ТУ 5774-004-29303425-2008 от 01.07.2008 с извещением № 4 об изменении ТУ 5774-004-29303425-2008 от 09.10.2015 (далее – [4]);
- Рекламный буклет «Подкровельные пленки Ондутис» (далее – [5]);
- Счет на оплату № MOS000021 от 16 февраля 2017 г. (далее – [6]);
- Счет-фактура № NIG0000092 от 17 февраля 2017 г. (далее – [7]);
- Товарная накладная NIG0000092 от 17 февраля 2017 г. (далее – [8]);
- Платежное поручение № 296 от 27 февраля 2017 г. (далее – [9]);
- Счет-фактура № MOS0000531 от 20 апреля 2017 г. (далее – [10]);
- Товарная накладная MOS0000531 от 20 апреля 2017 г. (далее – [11]);
- Платежное поручение № 916 от 10 мая 2017 г. (далее – [12]);
- Счет на оплату № MOS00002028 от 20 июля 2016 г. (далее – [13]);
- Платежное поручение № 530 от 22 июля 2016 г. (далее – [14]);
- Счет-фактура № MOS0001804 от 25 июля 2016 г. (далее – [15]);
- Товарная накладная MOS0001804 от 25 июля 2016 г. (далее – [16]);
- Доверенность № 55 от 24 июля 2016 г. (далее – [17]);
- Лист записи ЕГРЮЛ, подтверждающий реорганизацию ЗАО (далее – [18]);
- Протокол осмотра доказательств с 5 (пятью) приложениями (далее – [19]);
- Договор 260515-АДО с приложением № 13 (далее – [20]);
- Товарная накладная № 18 от 24.03.2016 (далее – [21]);

- Платежные поручения № 194 и 478 от 09.02.2016 и 25.03.2016 (далее – [22]);
- Копии рекламных плакатов «Ондутис-SMART» (далее – [23]);
- Договор 29/1/15-ОАГ с приложением № 25 от 25.01.2016 (далее – [24]);
- Товарная накладная № 112 и Акт № 14 от 16.02.2016 (далее – [25]);
- Платежное поручение 195 от 09.02.2016 (далее – [26]);

В возражении отмечено, что признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту: «в качестве полимерного основания использовано полипропиленовое полотно», «в качестве клея на основе синтетического каучука - клей Эрготак», защитная лента изготовлена из «биаксиально-ориентированной полипропиленовой пленки» не являются существенными, поскольку не находятся в причинно-следственной связи с техническим результатом, заключающимся в исключении удаления клеевой полосы вместе с защитной лентой.

Кроме того, в возражении указано, что использование товарного наименования (знака) «Эрготак» в формуле оспариваемой полезной модели не позволяет однозначно установить свойства этого клея, которые свободно могут изменяться его производителем.

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

«Рулонный изоляционный материал, имеющий полимерное основание в виде полимерного полотна, вдоль одной стороны которого нанесена полоса клея на основе синтетического каучука, закрытая съемной защитной лентой из силиконизированной полимерной пленки».

По мнению лица, подавшего возражение, все упомянутые существенные признаки присущи изоляционным материалам Ондутис Smart A 120 и Ондутис Smart A 100, сведения о которых стали известны в результате их использования до даты приоритета оспариваемой полезной модели.

Для подтверждения факта использования указанных изоляционных материалов в возражении приводятся документы [1]-[3], [6]-[26].

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого 12.02.2018 поступил отзыв на возражение, в котором выражено несогласие с его доводами.

По мнению патентообладателя все признаки формулы оспариваемой полезной модели являются существенными для достижения технического результата, поскольку находятся в причинно-следственной связи с указанным техническим результатом.

Также патентообладатель указывает, что приложенные к возражению материалы не подтверждают факт использования изоляционных материалов Ондутис Smart A 100 и Ондутис Smart A 120.

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

С учетом даты подачи заявки (04.05.2017), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает 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 сентября 2015 года № 701, зарегистрированы 25.12.2015, регистрационный №40244, опубликованы 28.12.2015) (далее – Правила ПМ), Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель (утверждены приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 № 701, зарегистрированы 25.12.2015, регистрационный № 40244 опубликованы 28.12.2015) (далее – Требования 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 в отношении полезной модели включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

Согласно пункту 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 52 Правил ПМ общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться. Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования, является документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

Согласно пункту 69 Правил ПМ 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.

В соответствии с пунктом 35 Требований ПМ 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; под специалистом в данной области техники понимается гипотетическое лицо, имеющее доступ ко всему уровню техники и обладающее общими знаниями в данной области техники, основанными на информации, содержащейся в справочниках, монографиях и учебниках; 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.

Согласно подпункту 3 пункта 40 Требований ПМ формула полезной модели должна ясно выражать сущность полезной модели как технического решения, то есть содержать совокупность существенных признаков, в том числе родовое понятие, отражающее назначение полезной модели, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и получения при осуществлении полезной модели технического результата.

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

Анализ доводов сторон, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» с учетом материалов заявки, 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 документах [1]-[5]. Указанные документы раскрывают рулонные изоляционные материалы Ондутис Smart A 100 и Ондутис Smart A 120, имеющие полимерное полотно в качестве основания, вдоль одной стороны которого нанесена полоса клея на основе синтетического каучука, закрытая съемной защитной лентой, при этом защитная лента изготовлена из силиконизированной полимерной пленки.

В документах [1]-[5] отсутствуют сведения о том, что в материалах Ондутис Smart A 100 и Ондутис Smart A 120 используют полотно из полипропилена в качестве основания, клей Эрготак и защитную ленту, изготовленную из биаксиально-ориентированной полипропиленовой пленки.

Однако лицо, подавшее возражение, считает указанные отличительные

признаки несущественными на основании того, что в описании оспариваемого патента данные материалы являются частными случаями веществ, подходящих для использования, и что существенным является только силиконизация защитной ленты.

При этом можно согласиться с доводами лица, подавшего возражение, в том, что выполнение защитной пленки именно из биаксиально-ориентированной полипропиленовой пленки, не является существенным для достижения технического результата, приведенного в описании к оспариваемому патенту. Так, согласно описанию к оспариваемому патенту техническим результатом является исключение удаления клеевой полосы вместе с защитной лентой. В данном описании указывается, что помимо биаксиально-ориентированных полипропиленовых пленок можно использовать любые полипропиленовые пленки, пленки ПЭТФ, а также любые пленки, которые можно подвергнуть процессу силиконизации, при этом выбор конкретного материала защитной пленки связан с использованием более доступных материалов (см. стр. 2, строки 26-34).

Кроме того, сама защитная пленка не имеет непосредственного контакта с клеевой полосой за счет наличия слоя силикона между ними, т.е. материал защитной пленки не оказывает влияние на степень адгезии клеевого слоя и указанного слоя силикона.

Однако нельзя согласиться с мнением лица, подавшего возражение, о несущественности признаков, относящихся к использованию клея Эрготак и основания из полипропилена.

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, клей Эрготак обладает свойствами, позволяющими использовать его в качестве клея для изготовления клеевой полосы, такими как высокая адгезия

к субстратам, выражающаяся в показателях адгезии клеевого слоя, адгезии сдвига и температуре потери адгезии, остаточная липкость, а также не имеет сродства с силиконизированной поверхностью защитной ленты (см. стр. 4, строки 4-19, 30-39).

При этом можно согласиться с патентообладателем в том, что для достижения технического результата существенным является выбор материала основания и клея для клеевой полосы, обладающих высокой адгезией друг к другу, которая в свою очередь зависит от природы контактирующих тел, достаточной для удерживания клеевой полосы на основании и соответственно исключения удаления клеевой полосы вместе с защитной лентой.

Также лицо, подавшее возражение, не представило сведений, подтверждающих, что только силиконизация защитной ленты влияет на исключение удаления клеевой полосы с основания, а выбор материала основания и клея для клеевой полосы не является существенным для такого результата.

Что касается доводов лица, подавшего возражение, о возможности существования клея или клеев с торговым названием «Эрготак», свойства которых не позволили бы использовать их для изготовления клеевой полосы, то в возражении также не представлено сведений, подтверждающих данные доводы.

Исходя из сказанного, можно констатировать, что признаки, характеризующие использование клея Эрготак и основания из полипропиленового полотна, являются существенными.

Таким образом, материалам Ондутис Smart A 100 и Ондутис Smart A 120 не присущи все существенные признаки, содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

В связи с вышесделанным выводом, анализ документов [6]-[26], подтверждающих факт использования материалов Ондутис Smart A 100 и Ондутис Smart A 120, не проводился.

Таким образом, возражение не 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:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.12.2017, патент Российской Федерации на полезную модель №173969 оставить в силе.