

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 13.05.2010 от ООО НИЦ «Поиск» (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 90527, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 90527 на группу полезных моделей «рулонный антикоррозионный материал (варианты)» выдан по заявке № 2008153068/22 с приоритетом от 14.10.2008 на имя Галиуллина Т.В. (далее - патентообладатель) со следующей формулой:

«1. Рулонный антикоррозионный материал, содержащий основу из полимерной ленты, мастичный слой и антиадгезивный слой, отличающийся тем, что в качестве антиадгезивного слоя содержит фторопластовую пленку.

2. Рулонный антикоррозионный материал по п.1, отличающийся тем, что в качестве мастичного слоя он содержит битум, асфальтосмолистые соединения, растворитель, термоэластопласт, пластификатор, модифицирующую добавку при следующем соотношении компонентов, мас. %:

битум	2-5
асфальтосмолистые соединения	65-85
растворитель	4
термоэластопласт	2-5
пластификатор	5-14
клей АС-М	2-7

3. Рулонный антикоррозионный материал, содержащий основу из полимерной ленты, мастичный слой и антиадгезивный слой, отличающийся тем, что в качестве антиадгезивного слоя содержит антиадгезионные силиконизированные пленки.

4. Рулонный антикоррозионный материал по п.3, отличающийся тем, что в качестве мастичного слоя он содержит битум, асфальтосмолистые соединения, растворитель, термоэластопласт, пластификатор, модифицирующую добавку при следующем соотношении компонентов, мас. %:

битум	2-5
асфальтосмолистые соединения	65-85
растворитель	4
термоэластопласт	2-5
пластификатор	5-14
клей АС-М	2-7».

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием группы полезных моделей по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «промышленная применимость» и «новизна».

В отношении несоответствия группы полезных моделей по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость» лицо, подавшее возражение, приводит ряд следующих доводов. В описании к оспариваемому патенту не приведены источники информации, в которых были бы раскрыты признаки: фторопластовая пленка, силиконизированная пленка, битум, асфальто-смолистые соединения, растворитель, термоэластопласт, пластификатор, клей АС-М, а также не указаны технические характеристики вышеперечисленных компонентов. Отсутствие данной информации, по мнению лица, подавшего возражение, не

позволяет идентифицировать указанные признаки, а, следовательно, и реализовать назначение группы полезных моделей по оспариваемому патенту.

Кроме того, в возражении отмечено, что в описании полезной модели по оспариваемому патенту приведено недостаточное количество примеров реализации рулонного материала, а из таблицы 1 не понятно, результаты испытаний какого из материалов - по первому или третьему пункту формулы, в ней приведены, при этом указанный в данной таблице параметр – «температура гибкости» не предусмотрен ГОСТом Р51164-98 (далее – [1]), в соответствии с которым проводились испытания.

В возражении также указано, что приведенные в описании полезной модели по оспариваемому патенту технические результаты являются декларативными. При этом, обращено внимание на то, что технический результат, заключающийся в возможности механизированного нанесения пленки без ее повреждения, по сравнению с прототипом, не достигается, поскольку прочностные свойства пленок из фторопласта, используемых в полезной модели по оспариваемому патенту, ниже, чем у пленок из полиэтилентерефталата, используемых в прототипе, для подтверждения чего приведены сведения из Энциклопедии полимеров, М., «Советская энциклопедия», 1977 г. (далее – [2]).

Дополнительно, в подтверждение невозможности промышленной применимости группы полезных моделей по оспариваемому патенту, лицо, подавшее возражение, приводит результаты испытаний прилипаемости фторопластовых и силиконизированных пленок к асмольной мастике. На основании данных результатов испытаний в возражении сделан вывод о трудности отслаивания указанных пленок от асмольной мастики, что, по мнению лица, подавшего возражение, не позволяет их использовать в качестве антиадгезионного материала. Кроме того, высокие адгезионные свойства фторопластовых пленок к асмольной мастике, по мнению лица, подавшего возражение, следуют из близкой химической природы и структуры фторопласта и полиэтилена, последний из которых имеет высокую адгезию к

асмольной мастике. Для подтверждения этих доводов в возражении приведены следующие документы:

- ГОСТ Р52602-2006 «Лента антикоррозионная полимерно-асмольная «ЛИАМ», М., Стандартинформ, 2007 г. (далее – [3]);

- Технические условия 2257-016-16802026-99, «Лента изоляционная ЛИАМ для защиты подземных трубопроводов от коррозии», 1999 г. (далее – [4]);

- Н.М.Черкасов, И.Ф.Гладких, К.М.Гумеров, И.У. Субаев «Асмол и новые изоляционные материалы для подземных трубопроводов», М., «Недра», 2005 г. (далее – [5]).

В тоже время, в отношении фторопластовой пленки в возражении отмечено, что она может быть использована в качестве антиадгезионного материала, однако, ввиду ее высокой стоимости, это экономически невыгодно.

В отношении условия патентоспособности "новизна" в возражении отмечено, что совокупность существенных признаков каждого из независимых пунктов 1 и 3 формулы группы полезных моделей по оспариваемому патенту была известна из патента Российской Федерации № 2379575, имеющего приоритет от 21.02.2008 и опубликованного 20.01.2010 (далее – [6]). Кроме того, в возражении указано, что совокупность существенных признаков полезной модели по независимому пункту 3 формулы оспариваемого патента была также известна из авторского свидетельства Российской Федерации № 21231, опубликованного 27.12.2001 (далее – [7]). Относительно зависимых пунктов 2 и 4 в возражении высказано мнение о том, что содержащиеся в них признаки, характеризующие качественный состав мастичного слоя известны из патента [6], а признаки, характеризующие его количественный состав имеют незначительное расхождения в содержании соответствующих компонентов, описанных в патенте [6] и поэтому не могут быть отнесены к существенным.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого на заседании коллегии палаты по патентным спорам 08.09.2010 поступил отзыв на указанное возражение.

В своем отзыве патентообладатель выражает несогласие с доводами возражения, отмечая, что отсутствие в описании полезной модели по оспариваемому патенту сведений о технических характеристиках компонентов рулонного материала, указания на источники информации, в которых описаны данные компоненты, а также приведения примеров других вариантов рулонных материалов, кроме заявленных, не является препятствием для признания полезной модели соответствующей условию патентоспособности «промышленная применимость».

Кроме того, в отзыве патентообладателя приведены сведения из следующих источников информации:

- ГОСТ 2678-94 Материалы рулонные, кровельные и гидролязационные. Методы испытаний (далее – [8]);

Акт №227 испытаний защитного покрытия стальных труб от 11.12.2007 г. (далее – [9]);

Акт о нанесении изоляционных покрытий на трубу на основе комплекта изоляционных материалов ПИК ТУ 2293-006-94274904-2007 от 18.12.2007 г (далее – [10]);

Акт №181 испытаний адгезионной прочности от 06.09.2010 г (далее – [11]);

ТУ5459-055-39160180-00 «Материалы антиадгезионные» от 21 03.2005 г. (далее – [12]).

По мнению патентообладателя указанные источники информации подтверждают высокие антиадгезионные и прочностные свойства фторопластовых и силиконизированных пленок.

В отношении условия патентоспособности «новизна» в отзыве патентообладателя отмечено, что из приведенных в возражении источников

информации известны только отдельные признаки оспариваемой полезной модели. При этом расхождение в количественных значениях компонентов, указанных в зависимым пунктах формулы по оспариваемому патенту и в формуле по патенту [1] в 1-2 % имеет существенное значение.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент (14.10.2008), правовая база для оценки соответствия оспариваемой полезной модели условиям патентоспособности включает упомянутый выше Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 № 83, и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4845 (далее – Правила ПМ) и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

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 подпунктом 2.1 пункта 2.1 Правил ПМ полезная модель может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности, если назначение полезной модели указано в описании, содержащемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу полезной модели - то в описании или формуле полезной модели), а в случае испрашивания приоритета, более раннего, чем дата подачи - также в документах, послуживших основанием для испрашивания такого приоритета.

В соответствии с подпунктом 2.2 пункта 2.1 Правил ПМ в описании, содержащемся в заявке, и в документах, послуживших основанием для испрашивания более раннего приоритета, должны быть приведены 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.

В соответствии с подпунктом 2.3 пункта 2.1 Правил ПМ описание, содержащееся в заявке, и документы, послужившие основанием для испрашивания более раннего приоритета, должны подтверждать, что в случае осуществления полезной модели по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

В соответствии с подпунктом 2.4 пункта 2.1 Правил ПМ при соблюдении всех указанных выше требований полезная модель признается соответствующей условию промышленной применимости. Несоблюдение хотя бы одного из указанных выше требований указывает на то, что полезная модель не соответствует условию промышленной применимости.

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 частности, включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 19.4 Правил ПМ в уровень техники с даты приоритета включаются также все изобретения и полезные модели, запатентованные (в том числе и тем же лицом) в Российской Федерации. Запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели включаются в уровень техники только в отношении формулы, с которой состоялась регистрация изобретения или полезной модели в соответствующем реестре.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2.1 Правил ПМ охраняемая патентом 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.

Группе полезных моделей по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащейся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов, изложенных в возражении и отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия группы полезных моделей по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «промышленная применимость» и «новизна», показал следующее.

В описании полезной модели по оспариваемому патенту указано ее назначение - рулонный материал для защиты от коррозии различных поверхностей. При этом, осуществление полезной модели по каждому из пунктов формулы с реализацией указанного назначения достигается за счет использования известных свойств известных, в том числе из документов [3] - [8], [12] материалов – мастики, полимерной ленты, фторопластовой и силиконизированной пленок, входящих в состав рулонного материала. Так, антикоррозионные свойства материала обеспечиваются такими свойствами мастики, как ее высокая пластичность в широком диапазоне температур, низкая проницаемость и высокая адгезия к большому количеству материалов, а способность материала скатываться в рулоны обусловлена конструктивными свойствами полимерных пленок и пластичными свойствами мастики, помещенной между указанными пленками.

Нельзя согласиться с мнением лица, подавшего возражение о том, что фторопластовая и силиконизированные пленки не могут быть использованы в качестве антиадгезионных материалов к асвольной мастики на том основании, что из представленных в возражении результатов испытаний

следует повышение усилия отслаивания образцов из указанных пленок по сравнению с эталонными образцами, поскольку сам факт отслаивания уже свидетельствует об антиадгезионных свойствах данных пленок.

При этом необходимо отметить, что в возражении отсутствуют какие-либо доводы в отношении отсутствия в материалах оспариваемого патента указания назначения полезных моделей, возможности реализации указанного назначения, а также доводы в отношении отсутствия в описании к оспариваемому патенту указания средств и методов, с помощью которых возможно осуществление группы полезных моделей в том виде, как они охарактеризованы в каждом из пунктов формулы оспариваемого патента.

Дополнительно следует обратить внимание, что возможности достижения заявленного технического результата, факт наличия в описании конкретных характеристик компонентов материала, методик испытаний, а также экономическая целесообразность использования группы полезных моделей не учитываются при оценке соответствия полезной модели условию патентоспособности «промышленная применимость» согласно приведенным выше нормативным документам.

Таким образом, возражение не содержит доводов, позволяющих сделать вывод о несоответствии группы полезных моделей по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость».

В отношении доводов возражения, касающихся соответствия группы полезных моделей по оспариваемому патенту условию патентоспособности новизна, необходимо отметить, что из патента [6] известен рулонный антикоррозионный материал, который является средством того же назначения, что и материал по независимым пунктам 1 и 3 формулы группы полезных моделей по оспариваемому патенту. При этом указанный патент в соответствии с подпунктом 4 пункта 19.4 Правил ПМ может быть включен в уровень техники для оценки условию патентоспособности «новизна» в отношении формулы, с которой состоялась регистрация данного патентного документа. Из формулы патента [6] известно, что указанный в ней материал

содержит основу из полимерной ленты, мастичный слой и антиадгезивный слой, в качестве которого используют фторопластовую или силиконизированную пленки.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что из уровня техники на дату приоритета оспариваемого патента известно техническое средство, которому присущи все существенные признаки каждого из независимых пунктов 1 и 3 формулы группы полезных моделей по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения.

Таким образом, в возражении содержатся доводы, позволяющие признать группу полезных моделей по оспариваемому патенту не соответствующей условию патентоспособности «новизна».

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение, поступившее 13.05.2010, патент Российской Федерации на полезную модель № 90527 признать недействительным полностью.