

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии палаты по патентным спорам

по результатам рассмотрения возражения заявления

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 09.10.2013 от Шахова Е.В.(далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 100015, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 100015 на полезную модель «Полимерное покрытие металлических изделий» выдан по заявке №2009148787/02 с приоритетом от 29.12.2009 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Компания Металл Профиль» (далее - патентообладатель). Патент действует со следующей формулой полезной модели:

«1. Полимерное покрытие металлических изделий, неравномерное по толщине, отличающееся тем, что имеет структуру с гребнеобразными выступами, между которыми расположены складчатые участки с волнообразным рельефом.

2. Полимерное покрытие по п.1, отличающееся тем, что максимальная толщина покрытия составляет 2 мм.

3. Полимерное покрытие по п.1, отличающееся тем, что покрытие выполнено из полистирола.

4. Полимерное покрытие по п.1, отличающееся тем, что покрытие выполнено из полиэтилена».

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса было подано возражение, мотивированное тем, что полезная модель по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна».

К возражению приложены следующие материалы:

- патентный документ US № 4341819, опубл. 27.07.1982 (далее – [1]);
- патентный документ US № 5212263, опубл. 18.05.1993 (далее – [2]);
- патентный документ US № 5932288, опубл. 03.08.1999 (далее – [3]).

В возражении отмечено, что все признаки полезной модели по оспариваемому патенту присущи полимерному покрытию, наносимому на металлические поверхности, получаемому по патентному документу [3].

Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, способы получения текстурированных (неровных) полимерных покрытий, принципы выбора ингредиентов для получения декоративных текстурированных покрытий на основе порошковых красок широко известны из уровня техники, например, из патентных документов [1] - [3].

Патентообладатель, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, в отзыве, представленном в корреспонденции, поступившей 20.02.2014, и дополнении к отзыву, поступившем 20.02.2014, отметил следующее:

- изложенные в возражении «суть и методы порошковой окраски металлических поверхностей, а также способ получения текстурированных покрытий никакого отношения к оспариваемому патенту не имеют. Патентом защищена структура полимерного покрытия металлических изделий»;

- в патентных документах [1] - [3] содержатся сведения о химических составах для получения полимерных покрытий и способах нанесения данных составов на поверхности, при этом отсутствуют сведения о покрытиях, представляющих собой «структуру с гребнеобразными выступами, между которыми расположены складчатые участки с волнообразным рельефом»;

- в патентном документе [3] содержатся только сведения о составе для получения полимерного покрытия, способе его нанесения, а также сведения о том, что данная технология обеспечивает получение шероховатой поверхности у образцов, в примерах описаны измерения числа и размеров шероховатостей, при этом форма шероховатостей была определена микрофотографиями;

- в описании к патентному документу [3] отсутствуют сведения о признаках полезной модели по оспариваемому патенту, а «сравнение внешнего вида покрытия, получившегося в результате известной технологии, с признаками полезной модели субъективно и не основано на техническом анализе идентичности признаков»;

- именно раскрытое в описании к оспариваемому патенту выполнение рельефа поверхности полимерного покрытия («с гребнеобразными выступами, «волнообразный») обеспечивает достижение технического результата, заключающегося в обеспечении достаточной прочности покрытия при сохранении высокого коэффициента трения поверхности покрытия.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам, лицом, подавшим возражение, дополнительно представлены следующие материалы:

- С.И. Ожегов, Словарь русского языка, М., ОНИКС Мир и образование, с. 66, 86, 101, 253, 477, 508 (далее – [4]);

- Г.Ф. Пэйн, Технология органических покрытий, Пигменты и пигментированные покрытия, т. II, Л.: Государственное научно-техническое

издательство химической литературы, 1963, с.582 – 599, 600 - 613 (далее – [5]);

- Большая советская энциклопедия, т. 8, М.:, Издательство «Советская энциклопедия», 1972, с.136-138 (далее – [6]);

- Большая советская энциклопедия, т. 14, М.:, Издательство «Советская энциклопедия», 1973, с.352-357 (далее – [7]).

На засе

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

С учетом даты подачи заявки (29.12.2009), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по данному патенту условиям патентоспособности 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 2008г № 326, зарегистрированным в Минюсте РФ 24 декабря 2008, рег. №12977 (далее – Регламент ПМ), и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящиеся 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 включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об их применении в Российской Федерации, если такие сведения

стали общедоступными до даты приоритета полезной модели.

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. Уровень техники включает ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, а также сведения об их применении в Российской Федерации.

В соответствии с подпунктом (1.1) пункта 9.7.4.3. Регламента ПМ 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.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 9.7.4.3. Регламента ПМ для характеристики полезной модели используются, в частности, следующие признаки устройства: наличие конструктивного элемента; наличие связи между элементами; взаимное расположение элементов; форма выполнения элемента или устройство в целом, в частности геометрическая форма; форма выполнения связи между элементами; параметры и другие характеристики элемента и их взаимосвязь; материал, из которого выполнен элемент или устройство в целом, за исключением признаков, характеризующих вещество как самостоятельный вид продукта не являющийся устройством; среда, выполняющая функцию элемента.

Согласно пункта 22.3. Регламента ПМ, при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которыми любое лицо может ознакомиться само, либо о

содержании которого ему может быть законным путем сообщено. Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является для опубликованных патентных документов – указанная на них дата опубликования.

В соответствии с пунктом 2.5. Правил ППС в случае представления дополнительных материалов к возражению против выдачи патента на полезную модель проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания патента, недействительным полностью или частично. Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности полезной модели, либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

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", показал следующее.

В качестве источников информации, из которых известно средство, которому присущи все признаки полезной модели по оспариваемому патенту, в возражении указано полимерное покрытие, известное из патентного документа [3].

В патентном документе [3] содержатся сведения об изобретении, относящемся к полимерным покрытиям, полученным из порошковых красок, которые приводят к текстурированной отделке изделия после высыхания (абз.1 сверху, колонка 1 перевода к патентному документу [3]). Кроме того, в данном документе содержатся сведения о том, что «шероховатые поверхности, как рассмотрено в целях этого изобретения, покрыты сетчатым узором, то есть, составлены из образцов увеличенных

пластов различных высот через всю поверхность... Общий смысл изобретения состоит в том, чтобы обеспечить порошковую систему покрытия эпоксидной смолы, которая обеспечивает шероховатую поверхность у образцов различной плотности» (см. колонка 1 абз. 1 снизу, колонка 2 абз. 4 сверху перевода к патентному документу [3]). В патентном документе [3] содержатся также сведения о том, что «каждый порошок был электростатически распылен на отдельные 32 мл панели мягкой стали (то есть, Q-группы) сплавлен и высушен в печи при 375 F в течение 10 минут, чтобы сформировать покрытие, имеющее толщину от 2,6 до 4 мм». В таблице 2 описания к патентному документу [3] содержатся сведения о том, что покрытия получены на основе эпоксидных смол, т.е. они являются полимерными (см. колонка 5, абз. 2 сверху, таблицы 2,3 описания к патентному документу [3]).

Таким образом, из описания к патентному документу [3] известно полимерное покрытие металлических изделий, неравномерное по толщине. В качестве графических материалов к патентному документу [3] приведены фотографии полученных покрытий. На рис. 2 к патентному документу [3] видно, что покрытие, полученное по данному патентному документу, имеет гребнеобразные выступы, между которыми расположены складчатые участки с волнообразным рельефом.

При этом, следует обратить внимание на то, что графические материалы, являющиеся опубликованными материалами и, следовательно, представленная на них информация, воспринимаемая визуально, является общедоступной.

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту, несоответствующей условию патентоспособности "новизна".

Здесь целесообразно подчеркнуть, что признаки в формуле полезной модели сформулированы в самом общем виде. В качестве технического

результата в описании к оспариваемому патенту указано на повышение коэффициента трения. При этом следует отметить, что указанный результат достигается уже при использовании полимерного покрытия по патентному документу [3] фиг. 2 за счет наличия неровностей в виде гребнеобразных выступов и участков волнообразным рельефом.

Что касается признаков зависимых пунктов формулы по оспариваемому патенту, то патентообладателем в описании к оспариваемому патенту и в отзыве не раскрыта причинно-следственная связь между признаками из зависимых пунктов формулы полезной модели по оспариваемому патенту и указанным техническим результатом.

Ввиду сделанного выше вывода о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», анализ источников информации [1], [2], [4], [6], [7] не проводился.

Что касается книги [5], то она не была принята для анализа, поскольку не упоминалась в возражении и не является словарно-справочным материалом (см. п. 2.5. Правил ППС).

Относительно доводов «особого мнения» и «жалобы» необходимо отметить следующее.

Вывод по итогам рассмотрения возражения был сделан коллегией с учетом всех сторон. Мнение патентообладателя о том, что «председательствующий изначально была предвзято и крайне негативно настроена к представителям патентообладателя» не соответствует действительности.

На коллегии действительно рассматривались вопросы, касающиеся технологии образования покрытия по патентному документу [3], поскольку именно состав для нанесения покрытия, и способ его нанесения определяют в данном случае параметры и вид полученного по патентному документу [3] полимерного покрытия.

При этом процедура проведения коллегии полностью соответствовала процедуре, предусмотренной Правилами ППС.

Данные Правила ППС предусматривают, в частности, возможность для членов коллегии при необходимости задавать сторонам вопросы для более полного уяснения существа приводимых Вами доводов. Именно этим и были обусловлены задаваемые членами коллегии вопросы как лицу, подавшему возражение, так и представителям патентообладателя.

В отношении дополнительных материалов, представленных лицом, подавшим возражение, следует отметить, что они были приобщены к протоколу и переданы для ознакомления представителям патентообладателя, что подтверждает имеющиеся на данных материалах подпись Турковского А.С. При этом приобщение к протоколу по просьбе какой-либо стороны дополнительных материалов не означает, что они соответствуют требованиям пункта 2.5. Правил ППС.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности:

удовлетворить возражение, поступившее 09.10.2013, патент Российской Федерации на полезную модель № 100015 признать недействительным полностью.