

Палата по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие 01.01.2008 в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента №56 от 22.04.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение на решение Федерального института промышленной собственности (далее – ФИПС) от 27.11.2007 по заявке на полезную модель №2005128973/22(032514), поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.11.2007, Общества с ограниченной ответственностью "Химтех-холдинг", г. Москва (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Заявлена полезная модель "Защитное покрытие", совокупность признаков которого изложена в формуле полезной модели, уточненной в корреспонденции, поступившей 30.12.2005, в следующей редакции:

"1. Защитное покрытие, содержащее защитный слой из битумополиуретановой композиции, отличающееся тем, что материал защитного слоя представляет собой продукт взаимодействия следующих компонентов (в масс. частях):

Мастика битумная	60 – 80
Форполимер полиизоцианатный	20 – 40
Полифосфат аммония	10 – 30

2. Защитное покрытие по п. 1, отличающееся тем, что под защитным слоем находится грунтовочный слой, в состав которого входят все

компоненты защитного слоя и дополнительно входит углеводородный разбавитель.

3. Защитное покрытие по п. 2, отличающееся тем, что грунтовочный и защитный слои дополнительно содержат катализатор, растворитель, структурообразователь, пластификатор.

4. Защитное покрытие по п. 3, отличающееся тем, что катализатор является диазобициклооктан, растворителем является диэтиленгликоль, структурообразователем является органобетонит, а пластификатором является диалкилфталат, (в масс. частях):

диазобициклооктан	0,1 – 1,0
диэтиленгликоль	0,2 – 2,0
органобетонит	0,5 – 4
диалкилфталат	1 – 3".

Указанный заявителем технический результат, получаемый при реализации данной полезной модели, заключается в обеспечении надежной внешней гидроизоляции и защиты от коррозии поверхностей, преимущественно кровель и трубопроводов, а также обеспечении огнестойкости.

По результатам рассмотрения указанной выше формулы полезной модели ФИПС принял решение от 06.10.2006 об отказе в выдаче патента на полезную модель, мотивированное тем, что заявленное решение не может считаться устройством, и, в соответствии с пунктом 2.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденных приказом Роспатента от 06. 06.2003 №83, зарегистрированных Минюстом 30.06.2003 № 4845 (далее - Правила ПМ)

ему не может быть предоставлена правовая охрана в качестве полезной модели.

Заявитель в своём возражении не согласился с доводами экспертизы и отметил следующее. По его мнению, заявленный объект охарактеризован не только признаками вещества, но и признаками устройства, такими как геометрическая форма. По мнению заявителя, указанный технический результат может обеспечиваться только слоем вещества – плоской массой, а не составом вещества.

Таким образом, по мнению заявителя, доводы экспертизы в отказе в выдаче патента на полезную модель недостаточно обоснованы, а его доводы, изложенные в ответе на второй запрос экспертизы, не проанализированы.

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

С учетом даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту правовая база для рассмотрения данного возражения включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1 с учетом изменений и дополнений, внесенных Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" № 22-ФЗ от 07.02.2003 (далее - Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №83, зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 №4845 (далее – Правила ПМ) и Правила ППС.

Согласно пункта 1 статьи 5 Закона в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящиеся к устройству.

Согласно подпункта (1) пункта 2.1. Правил ПМ к устройствам относят конструкции и изделия.

В соответствии с пунктом 3.2.1. Правил ПМ описание должно

раскрывать полезную модель с полнотой, достаточной для ее осуществления.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 3.2.4.3. Правил ПМ для характеристики полезной модели используются, в частности, следующие признаки:

- наличие конструктивного элемента;
- наличие связи между элементами;
- взаимное расположение элементов;
- форма выполнения элемента или устройства 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;
- среда, выполняющая функцию элемента.

Согласно пункту 17.2 Правил ПМ при проведении экспертизы заявки проверяется, подана ли заявки на техническое решение, охраняемое в качестве полезной модели.

Согласно пункта 17.8. Правил ПМ если в результате экспертизы установлено, что она подана на техническое решение, не охраняемое в качестве полезной модели, заявителю направляется решение об отказе в выдаче патента.

Заявленное предложение не признается относящимся к объектам, охраняемым в качестве полезных моделей, если оно в целом в том виде, как охарактеризовано в пункте формулы, не является техническим решением, относящимся к устройству.

Анализ материалов заявки показал следующее.

Следует согласиться с доводами экспертизы, касающимися того, что признаки независимого пункта уточненной формулы полезной модели характеризуют состав битумополиуретановой композиции, т.е. защитное

покрытие охарактеризовано качественным и количественным составом компонентов, входящих в битумполиуретановую композицию. Таким образом, заявляемое защитное покрытие охарактеризовано признаками вещества, а не устройства.

В отношении доводов возражения, касающихся того, что в формуле полезной модели использованы признаки устройства, а именно: признак, характеризующий материал, из которого выполнено устройство, и признак, характеризующий геометрическую форму устройства, следует отметить следующее.

В формуле полезной модели содержится признак "содержит защитный слой из битумополиуретановой композиции в масс. частях: мастика битумная 60-80, форполимер полиизоцианатный 20-40, полифосфат аммония 10-30", который является признаком вещества. Кроме того, данная композиция представляет собой смесь жидких компонентов (мастика битумная и форполимер полиизоцианатный) с порошком (полифосфат аммония), а в материалах полезной модели отсутствуют данные, однозначно показывающие, что упомянутые компоненты взаимодействуют между собой и продукт их взаимодействия представляет собой конструкцию, имеющую какую-либо геометрическую форму.

Исходя из изложенного можно сделать вывод о том, что объект (защитное покрытие) охарактеризован в формуле в виде вещества, и не является техническим решением, относящимся к устройству, и, следовательно, ему не может быть предоставлена охрана в качестве полезной модели (пункт 1 статьи 5 Закона, пункт 17.8. Правил ПМ).

Таким образом, Палата по патентным спорам не находит оснований для отмены решения ФИПС.

Учитывая изложенное, палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 27.11.2007, решение ФИПС от 06.10. 2006 об отказе в выдаче патента Российской Федерации на полезную модель оставить в силе.