

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. №231-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», и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный №59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «Завод Шинглас» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 23.10.2020, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №139825, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №139825 на полезную модель «Гибкая черепица для скатной крыши» выдан по заявке №2013152382/03 с приоритетом от 26.11.2013 на имя ООО «Дёке Хоум Системс» (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Гибкая черепица, выполненная в виде фигурного листа с нанесенными на его поверхность клеем-герметиком и защитной пленкой, отличающаяся тем, что клей-герметик нанесен на часть верхней поверхности

листа гибкой черепицы, невидимую после монтажа, а на нижнюю поверхность листа гибкой черепицы нанесена несъемная защитная пленка, свободная поверхность которой характеризуется отсутствием или низкой адгезией к слою клея-герметика.

2. Гибкая черепица по п.1, отличающаяся тем, что клей-герметик выполнен в виде полос, параллельных длинной стороне листа гибкой черепицы.

3. Гибкая черепица по п.2, отличающаяся тем, что полосы клея-герметика выполнены прерывистыми.

4. Гибкая черепица по п.1, отличающаяся тем, что несъемная защитная пленка нанесена в виде ленты или лент, параллельных длинной стороне листа гибкой черепицы.

5. Гибкая черепица по п.4, отличающаяся тем, что лента или ленты несъемной защитной пленки расположены непосредственно под полосами клея-герметика».

Против выдачи данного патента, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 упомянутого выше Гражданского кодекса было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В возражении отмечено, что существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из уровня техники.

В подтверждение доводов о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» приложены следующие материалы:

- US 2863405, опубл. 09.12.1958 (далее – [1]);
- US 3042193, опубл. 03.07.1962 (далее – [2]).

В возражении также отмечено, что признаки зависимых пунктов 2-5, характеризующие наличие нескольких полос клея-герметика и защитной

пленки в виде лент являются несущественными, поскольку не выявлены конкретные участки описания, из которых усматривается причинно-следственная связь с техническим результатом.

По мнению лица, подавшего возражение, существенные признаки зависимых пунктов 2 - 5 также известны из патентного документа [1].

Патентообладатель в установленном порядке был уведомлен о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, при этом ему была предоставлена возможность ознакомления с материалами возражения, размещенными на официальном сайте.

От патентообладателя отзыв на возражение не поступал.

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

С учетом даты подачи заявки (26.11.2013), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Гражданский кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее – 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, зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 24 декабря 2008 г., рег. №12977, опубликованный в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 9 марта 2009 г. №10 (далее – Регламент).

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 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.

Согласно подпункту (2.2) пункта 9.4 Регламента 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. Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным.

В соответствии с подпунктом (1.1) пункта 9.7.4.3 Регламента 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. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства.

Согласно подпункту (1) пункта 22.3 Регламента при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 22.3 Регламента датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования.

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

Анализ доводов лица, подавшего возражение, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Техническое решение по патентному документу [1] представляет собой «самогерметизирующуюся битумную гибкую черепицу», при этом она также, как и полезная модель по оспариваемому патенту, выполнена в виде фигурного листа с нанесенными на его поверхность клея-герметика и защитной пленки. Таким образом, в решении по патентному документу [1] раскрыто средство того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту. Кроме того, патентный документ [1] опубликован 09.12.1958, т.е. до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту (26.11.2013). Исходя из вышесказанного патентный документ [1] может быть включен в уровень техники (см. пункт 2 статьи 1351 Кодекса).

Гибкая черепица по патентному документу [1] выполнена в виде фигурного листа с нанесенными на его поверхность (кол.3 строки 25-30, 60-64) клеем-герметиком (кол 4 строка 9-12, в частности, каучуково-битумный адгезив) и защитной пленкой (кол.2 строки 25-29). Клей-герметик нанесен на часть верхней поверхности листа гибкой черепицы (кол.2 стр.70-73 кол 3 стр.1-2), невидимую после монтажа (фиг.1-3). На нижнюю поверхность листа гибкой черепицы нанесена несъемная защитная пленка, свободная поверхность которой характеризуется отсутствием или низкой адгезией к

слою клея-герметика (кол.4 стр.70-75 кол.5 стр.1-7).

Таким образом, все признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту присущи самогерметизирующейся битумной гибкой черепице, известной из сведений, содержащихся в патентном документе [1].

На основании изложенного можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

Что касается признаков зависимых пунктов 2 и 3, характеризующих выполнение клея-герметика в виде полосы, параллельной длинной стороне листа гибкой черепицы, и выполнение полосы прерывистой, то они также известны из патентного документа [1] (см. фиг.1-3, 5-6, кол.3 строки 1-4, 16-19, 40-41, кол.2 строки 70-73, кол.4 строки 6-8).

Признаки зависимых пунктов 4 и 5, характеризующие нанесение несъемной защитной пленки в виде ленты, параллельной длинной стороне листа гибкой черепицы, а также расположение ленты несъемной защитной пленки непосредственно под полосами клея-герметика, также известны из патентного документа [1] (см. фиг.1а, кол.5 строки 11-16, кол.3 строки 16-19).

В отношении признаков зависимых пунктов 2-5, характеризующих выполнение на черепице нескольких полос клея-герметика и наличия нескольких несъемных защитных пленок в виде лент, следует отметить, что они не являются существенными, поскольку в описании не содержится сведений, подтверждающих влияние этих признаков на технический результат, заключающийся в создании гибкой черепицы, обеспечивающей облегчение ее транспортировки, хранения и монтажа, и характеризующийся

также меньшим расходом клея-герметика и защитной пленки. Для данного технического результата существенным является лишь наличие полосы клея-герметика и несъемной защитной пленки, которая предотвращает склеивание листов в пачке при транспортировке. Кроме того, увеличение количества полос клея-герметика и лент защитной пленки противоречит техническому результату, относящемуся к меньшему расходу клея герметика и защитной пленки.

Таким образом, в зависимых пунктах 2-5 отсутствуют существенные признаки, включение которых в независимый пункт 1 формулы могло бы изменить вывод о несоответствии полезной модели условию патентоспособности «новизна».

Ввиду сделанного выше вывода патентный документ [2], представленный с возражением, не анализировался.

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.10.2020, патент Российской Федерации на полезную модель №139825 признать недействительным полностью.