

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 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 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 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Ревинского Григория Олеговича (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 14.12.2021, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №207525, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №207525 «Заготовка из теплоизоляционного материала для изготовления текстильного изделия» выдан по заявке №2021124142 с приоритетом от 13.08.2021. Патентообладателем на данную полезную модель является Глядкова Марина Валерьевна (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«1. Заготовка из теплоизоляционного материала для изготовления текстильного изделия, включающая детали кроя, каждая из которых выполнена из теплоизоляционного материала, представляющего собой

первый и второй текстильные слои, соединенные с образованием изолированных полостей, каждая из которых заполнена наполнителем, представляющим собой теплоизолирующий материал, причем по контуру каждой детали края выполнены припуски на швы, свободные от указанных полостей с наполнителем.

2. Заготовка по п.1, отличающаяся тем, что первый и второй текстильные слои выполнены из сетчатой ткани.

3. Заготовка по п.1, отличающаяся тем, что в качестве теплоизолирующего материала используется вспененный теплоизолирующий материал.

4. Заготовка по п.3, отличающаяся тем, что вспененный теплоизолирующий материал представляет собой частицы изолона с плотностью 15-40 кг/м³ и теплопроводностью 0,031-0,041 Вт/(м*С).

5. Заготовка по п.1, отличающаяся тем, что каждая деталь содержит дополнительный слой, выполненный из волокнистого теплоизолирующего материала, представляющий собой нетканый синтетический утеплитель альполюкс.

6. Заготовка по п.1, отличающаяся тем, что каждая деталь содержит два дополнительных слоя, выполненных в виде одного и того же волокнистого теплоизолирующего материала, представляющего собой нетканый синтетический утеплитель альполюкс, при этом теплоизоляционный материал с наполнителем из теплоизолирующего материала расположен между указанными дополнительными слоями.

7. Заготовка по п.1, отличающаяся тем, что припуски на шов выполнены величиной 1,0-1,5 см.

8. Заготовка по п.1, отличающаяся тем, что изолированные полости образованы соединением первого и второго слоев посредством швов».

Против выдачи данного патента в порядке, установленном пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное

несоответствием документов заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники, а также несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В возражении отмечено, что совокупность существенных признаков независимого пункта формулы недостаточна для достижения указанного в описании технического результата, поскольку она не влияет на возможность получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата, а в описании полезной модели отсутствуют сведения, раскрывающие причинно-следственную связь признаков независимого пункта формулы и повышения теплоизоляционных свойств заготовки для применения в условиях низких температур при сохранении эластичности швов.

В возражении также отмечено, что все существенные признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из сведений, содержащихся в следующих источниках информации:

- патентный документ SU 1505492 A1, опубл. 07.09.1989 (далее [1]);
- патентный документ US 2020337399, опубл. A1 29.10.2020 (далее [2]);
- патентный документ RU 99976 U1, опубл. 10.12.2010 (далее [3]);

В возражении также отмечено, что признаки зависимых пунктов 2-8 формулы оспариваемого патента не являются существенными для достижения технического результата, указанного в описании оспариваемого патента.

Стороны спора в установленном порядке были уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, при этом для них была осуществлена возможность ознакомления с материалами,

представленными в процессе рассмотрения возражения, размещенными на официальном сайте <<https://www.fips.ru/>>.

Ознакомившись с материалами возражения патентообладатель 24.02.2022 представил отзыв на возражение.

В отзыве патентообладатель не соглашается с доводами возражения ввиду следующего.

По мнению патентообладателя, соответствие оспариваемого патента условию патентоспособности «новизна» подтверждено решением о выдаче патента, направленным при проведении экспертизы по существу по заявке по которой выдан оспариваемый патент.

В отношении доводов о несоответствии материалов заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, требованию достаточности раскрытия сущности полезной модели, патентообладатель, дублируя сведения, представленные в описании, указывает доводы о наличии в описании нескольких технических результатов, а также достаточного количества сведений, позволяющих реализовать решение по оспариваемому патенту.

К отзыву также приложены следующие материалы:

- Лицензионный договор от 17.03.2021 (далее [4]);
- Акт зачета взаимных требований от 21.06.2021(далее [5]);
- Материалы заявки, а также корреспонденция представленная патентообладателем в процессе проведения экспертизы заявки по существу, по которой был выдан оспариваемый патент (далее [6]).

От лица, подавшего возражение, 04.04.2022 поступили дополнительные пояснения, содержащие доводы об известности сведений, раскрытых в зависимых пунктах формулы 2-4, 8 их патентного документа [3], в отношении зависимых пунктов 5-8 указано на из несущественность для достижения указанного в описании оспариваемого патента технического результата.

От патентообладателя, 04.04.2022 и 18.04.2022 поступили корреспонденции, озаглавленные как «дополнения к отзыву» и «заявление» соответственно, доводы которых, по существу повторяют доводы отзыва, также в данных корреспонденциях представлен анализ соответствия оспариваемого патента условию патентоспособности «промышленная применимость», который отсутствует в доводах лица, подавшего возражение.

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

С учетом даты подачи заявки (13.08.2021), 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 (далее – Правила ПМ) и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель (далее – Требования ПМ), утвержденные приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 года № 701, зарегистрированные 25.12.2015, регистрационный №40244, опубликованные 28.12.2015.

Согласно абзацу второму пункта 1 статьи 1351 Кодекса полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

Согласно пункту 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.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 1376 Кодекса заявка на полезную модель должна содержать описание полезной модели,

раскрывающее ее сущность с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1390 Кодекса, если в процессе экспертизы заявки на полезную модель по существу установлено, что заявленный объект, выраженный формулой, предложенной заявителем, не соответствует хотя бы одному из требований или условий патентоспособности, либо документы заявки, представленные на дату ее подачи, не раскрывают сущность полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение об отказе в выдаче патента.

В соответствии с пунктом 37 Правил ПМ при проверке достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели в документах заявки, представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники проверяется, содержатся ли в документах заявки сведения о назначении полезной модели, о техническом результате, обеспечиваемом полезной моделью, раскрыта ли совокупность существенных признаков, необходимых для достижения указанного заявителем технического результата, а также соблюдены ли установленные пунктами 35, 36, 38 Требований ПМ к документам заявки правила, применяемые при раскрытии сущности полезной модели и раскрытии сведений о возможности осуществления полезной модели.

Согласно пункту 38 Правил ПМ, если в результате проверки достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели в документах заявки, представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, проведенной в соответствии с пунктом 37 Правил ПМ, установлено, что сущность

заявленной полезной модели в документах заявки раскрыта недостаточно для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, и нарушение указанного требования не может быть устранено без изменения заявки по существу, принимается решение об отказе в выдаче патента.

Согласно пункту 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, полученных в электронном виде (через доступ в режиме онлайн в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или с оптических дисков (далее - электронная среда), - дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них простояла и может быть документально подтверждена, или, если эта дата отсутствует, дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

Согласно пункту 69 Правил 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 84 Правил ПМ, если в результате экспертизы по существу установлено, что заявленная полезная модель соответствует условиям патентоспособности, а также соблюдено требование достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели в документах заявки, представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, принимается решение о выдаче патента.

В соответствии с пунктом 85 Правил ПМ, если в результате экспертизы по существу установлено, что заявленная полезная модель не соответствует хотя бы одному из условий патентоспособности или сущность полезной модели не раскрыта в документах заявки, представленных на дату ее подачи, с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, принимается решение об отказе в выдаче патента.

В соответствии с пунктом 35 Требований ПМ в разделе описания полезной модели "Раскрытие сущности полезной модели" приводятся сведения, раскрывающие технический результат и сущность полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники. Сущность полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата. 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.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 38 Требований ПМ в разделе описания полезной модели "Осуществление полезной модели" приводятся сведения, раскрывающие, как может быть осуществлена полезная модель с реализацией указанного заявителем назначения полезной модели и с подтверждением возможности достижения технического результата при осуществлении полезной модели путем приведения детального описания, по крайней мере, одного примера осуществления полезной модели со ссылками на графические материалы, если они представлены.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 38 Требований ПМ, если полезная модель охарактеризована в формуле полезной модели с использованием существенного признака, выраженного общим понятием, охватывающим разные частные формы реализации существенного признака, либо выраженного на уровне функции, свойства, должна быть обоснована использованная заявителем степень обобщения при раскрытии существенного признака полезной модели путем представления сведений о частных формах реализации этого существенного признака, а также должно быть представлено достаточное количество примеров осуществления полезной модели, подтверждающих возможность получения указанного заявителем технического результата при использовании частных форм реализации существенного признака полезной модели.

В соответствии с пунктом 38 Требований в разделе описания полезной модели «Осуществление полезной модели» приводятся сведения, раскрывающие, как может быть осуществлена полезная модель с реализацией указанного заявителем назначения полезной модели и с подтверждением возможности достижения технического результата при осуществлении полезной модели путем приведения детального описания, по крайней мере, одного примера осуществления полезной модели со ссылками на графические материалы, если они представлены.

Согласно подпункту 3 пункта 40 Требований 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.

Согласно пункту 40 Правил ППС, в рамках рассмотрения спора правообладатель вправе ходатайствовать с представлением материалов об изменении предоставленного патентом объема правовой охраны с соблюдением требований статьи 1378 Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 52, ст. 5496; 2014, N 11, ст. 1100) при условии, что это не повлечет расширения объема правовой охраны.

Указанные ходатайства могут быть поданы, если испрашиваемые изменения устраниют причины, которые должны повлечь признание предоставления правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности недействительным либо в случае если без внесения соответствующих изменений предоставление правовой охраны (патент, свидетельство) должно быть признано недействительным полностью, а при их внесении - частично.

Анализ доводов возражения, касающихся полноты раскрытия сущности полезной модели по оспариваемому патенту показал следующее.

Что касается указания в описании заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, на решаемую техническую проблему и полученный технический результат, то в описании оспариваемой полезной модели приведены следующие технические результаты, заключающиеся в: «...расширении арсенала средств подобного назначения при повышении потребительских свойств изделий расширенного ассортимента...» и «...возможности повышения теплоизоляционных свойств заготовки для применения в условиях низких температур при сохранении эластичности швов...».

При этом в описании (см. стр.6, строки 11-20, стр. 7, строки 11-20) указывается, что в каждой детали края слой теплоизоляционного материала с наполнителем выполнен с припуском на шов, в котором исключается нахождение наполнителя, при этом сшивание деталей

заготовки их двух или трех слоев не вызовет образование грубых швов недопустимой толщины, ухудшающих потребительские свойства утепленного изделия, а каждая деталь края, входящая в заготовку, является предварительно выполненным элементом, содержащим изолированные (замкнутые) полости с наполнителем из частиц вспененного материала. При этом соединение деталей края заготовки создает гладкий шов без излишней толщины, присущей многослойным тканям, что приводит к возможности расширять ассортимент изделий определенного вида, в том числе одежды, при повышении потребительских свойств таких изделий, обусловливающих расширение сферы применения изделий в обычных и экстремальных условиях за счет повышения их теплоизоляционных свойств при сохранении эластичности швов.

Таким образом, в описании заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, содержатся сведения о достигаемом техническом результате, а также о возможности достижения этого технического результата признаками вышеприведённой формулы.

Таким образом, из сведений, содержащихся в материалах оспариваемого патента, а также в данном уровне техники, следует, что у специалиста в данной области техники не возникнет затруднений в возможности осуществления устройства, охарактеризованного в оспариваемом патенте, с реализацией его назначения и с достижением указанного технического результата, поскольку в материалах заявки (описание и чертежи), по которой был выдан оспариваемый патент, содержится достаточное количество сведений, раскрывающих конструкцию заявленного устройства.

Констатация сказанного обуславливает вывод о том, что доводы возражения не позволяют сделать вывод о несоответствии документов заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, требованию

раскрытия сущности полезной модели с полной, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники.

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

Источники информации [1] – [3] опубликованы ранее даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту, т.е. могут быть включены в уровень техники для целей проверки ее соответствия условию патентоспособности «новизна».

Из сведений, раскрытых в патентном документе [1] известна конструкция заготовки из теплоизоляционного материала для изготовления текстильного изделия, включающая детали кроя, каждая из которых выполнена из теплоизоляционного материала (поз.1), представляющего собой первый и второй текстильные слои, соединенные с образованием изолированных полостей (з.п. 4 формулы) в виде пакета (фиг.2), каждая из которых заполнена наполнителем (поз.2), представляющим собой теплоизолирующий материал (оленяя шерсть), причем по контуру каждой детали кроя выполнены припуски на швы (поз.3), свободные от указанных полостей с наполнителем (см. описание, колонки 2-4, формула, фиг.1-2).

Здесь необходимо отметить, что выполнение припусков на швы, свободными от полостей с наполнителем явным образом проиллюстрировано на фиг. 1-2 к патентному документу [1].

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что все признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из уровня техники, а именно из патентного документа [1], т.е. оспариваемая полезная модель не соответствует условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1351 Кодекса и пункт 69 Правил).

Ввиду указанного вывода отсутствует необходимость в анализе сведений, раскрытых в патентных документах [2] – [3].

Данный вывод коллегии, сформированный на заседании 25.04.2022, был доведен до сведения сторон путем направления корреспонденции, в которой для патентообладателя также указано на возможность в соответствии с пунктом 40 Правил ППС ходатайствовать об изменении испрашиваемого объема правовой охраны полезной модели с соблюдением требований статьи 1378 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Патентообладатель своего мнения в отношении указанного в корреспонденции вывода не представил. Ходатайства об изменении испрашиваемого объема правовой охраны и скорректированной формулы также не было представлено.

Исходя из этого можно констатировать, что патентообладатель не воспользовался правом на корректировку формулы, предусмотренным пунктом 40 Правил ППС, позволяющим устраниТЬ причины, которые должны повлечь признание предоставления правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности недействительным полностью.

Исходя из изложенного, можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна» (п. 1 ст. 1351 Кодекса и п. 69 Правил).

В отношении материалов [4] – [6] необходимо отметить, что их содержание не изменяет указанного выше вывода.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.12.2021, патент Российской Федерации на полезную модель №207525 признать недействительным полностью.