

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия 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, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 27.04.2016 возражение ООО «ПТО «Тех-КРЕП» (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 140569, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 140569 на полезную модель «Пластмассовое изделие» по заявке № 2013144491/12 с приоритетом от 03.10.2013 выдан на имя ЗАО «НовПласт+» (далее – патентообладатель) со следующей формулой:

«1. Устройство для крепления теплоизолирующих плит, состоящее из трех частей: пластины тарельчатой формы с отверстием в центре, втулки и гвоздя, отличающаяся тем, что все три части устройства выполнены за единую технологическую операцию таким образом, что гвоздь расположен вдоль втулки, а пластина тарельчатой формы имеет отверстия различного диаметра, причем отверстия меньшего диаметра расположены ближе к внешнему диаметру тарельчатой головки.

2. Устройство для крепления теплоизолирующих плит по п.1, отличающееся тем, что общая площадь отверстий составляет от 16% до 18% от общей площади тарельчатой головки.

3. Устройство для крепления теплоизолирующих плит по п.1,

отличающееся тем, что концевая часть гвоздя соединена с пластиной тарельчатой формы легко разрушаемыми перемычками»

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное тем, что запатентованная полезная модель не соответствует условию патентоспособности «новизна».

В подтверждение мнения о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» к возражению приложены копии следующих материалов:

- RU 74675 U1, опубл. 10.07.2008 (далее – [1]);
- RU 95766 U1, опубл. 10.07.2010 (далее – [2]).

Лицо, подавшее возражение, считает, что каждое пластмассовое изделие, известное из патентных документов [1] и [2], содержит все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

В возражении указано, что формула полезной модели по оспариваемому патенту включает ряд признаков, не существенных для возможности достижения технических результатов, заключающихся в «повышении прочности соединения устройства с укрепляющим слоем (штукатуркой) при сохранении прочностных характеристик самого изделия в процессе эксплуатации изделия, а также в упрощении технологии изготовления пластмассового устройства».

К несущественным признакам формулы полезной модели по оспариваемому патенту лицо, подавшее возражение, относит признак, содержащийся в родовом понятии независимого пункта формулы «для крепления теплоизолирующих плит» и все признаки зависимых пунктов 2, 3.

Свое мнение о несущественности признака независимого пункта формулы «для крепления теплоизолирующих плит» лицо, подавшее

возражение, мотивирует тем, что тип (теплоизолирующие) и форма (плита) закрепляемого объекта не находятся в причинно-следственной связи с повышением прочности соединения этого объекта с укрепляющим слоем (штукатуркой), а также с упрощением технологии изготовления устройства по оспариваемому патенту.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, отзыв от которого не поступал.

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

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент (03.10.2013), правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному 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 и зарегистрированный в Минюсте РФ 24 декабря 2008г., рег. № 12977 (далее – Регламент).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса, 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.

В соответствии с подпунктом (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.

Согласно подпункту (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.

Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства.

Согласно подпункту (1) пункта 9.8.1.3. Регламента ПМ пункт формулы включает признаки полезной модели, в том числе родовое понятие, отражающее назначение, с которого начинается изложение формулы, и состоит, как правило, из ограничительной части, включающей признаки полезной модели, совпадающие с признаками наиболее близкого аналога, и отличительной части, включающей признаки, которые отличают полезную модель от наиболее близкого аналога.

Согласно подпункту (4) пункта 9.11. Регламента ПМ в описании и в формуле полезной модели соблюдается единство терминологии, т.е. одни и те же признаки в тексте описания и в формуле полезной модели называются одинаково. Требование единства терминологии относится также к размерностям физических величин и к используемым условным обозначениям.

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

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

Согласно подпункту (1) пункта 9.8.1.3. Регламента ПМ пункт формулы включает признаки полезной модели, в том числе родовое понятие, отражающее назначение. Однако, признак «для крепления теплоизолирующих плит» характеризует не назначение, а указывает на один из возможных вариантов применения устройства.

Это подтверждается тем, что в формуле полезной модели отсутствуют признаки, указывающие на особенности устройства по оспариваемому патенту, связанные с его использованием для крепления, именно, теплоизолирующих плит.

Таким образом, родовым понятием полезной модели по оспариваемому патенту является «устройство для крепления», а признак «для крепления теплоизолирующих плит» не характеризует назначение устройства по оспариваемому патенту.

Кроме того, необходимо отметить, что в соответствии с описанием к полезной модели по оспариваемому патенту один и тот же элемент 1 устройства назван как «пластина тарельчатой формы» и «тарельчатая головка» (см. описание к оспариваемому патенту стр. 2). Далее в заключении, в соответствии с п. 9.11.(4) Регламента ПМ, под элементом 1 будет пониматься «пластина тарельчатой формы».

Ближайшим аналогом полезной модели по оспариваемому патенту является решение по патентному документу [1].

Из формулы, описания и графических материалов к патентному документу [1] известно устройство для крепления, которое состоит из трех частей: пластины тарельчатой формы с отверстием в центре, втулки и гвоздя. Все три части устройства выполнены за единую технологическую операцию таким образом, что гвоздь расположен вдоль втулки и соединен с пластиной легко разрушающимися перемычками. Пластина тарельчатой

формы имеет отверстия различного диаметра, причем отверстия меньшего диаметра расположены ближе к внешнему диаметру пластины тарельчатой формы.

Таким образом, полезная модель по оспариваемому патенту отличается от технического решения по патентному документу [1] тем, что устройство для крепления используется для крепления теплоизолирующих плит.

Здесь необходимо отметить, что в описании к оспариваемому патенту не сформулирован технический результат, достигаемый полезной моделью по оспариваемому патенту. При этом в качестве задач, решаемых устройством по оспариваемому патенту, указаны:

- повышение прочности соединения изделия с укрепляющим слоем при сохранении прочностных характеристик самого изделия в процессе эксплуатации изделия;

- упрощение изготовления пластмассового изделия;

- снижение трудоемкости и себестоимости (данная задача не является технической) изготовления пластмассового изделия, а также минимизация времени эксплуатации.

В соответствии с описанием к оспариваемому патенту, под «изделием», понимается устройство для крепления, охарактеризованное в формуле полезной модели, а под укрепляющим слоем подразумевается «тонкий штукатурный слой армирующей массы (штукатурки)», который наносится поверх пластин тарельчатой формы в процессе отделки стен и сооружений (см. описание к оспариваемому патенту стр. 2).

Здесь следует подчеркнуть, что формула полезной модели по оспариваемому патенту не содержит признака, касающегося наличия укрепляющего слоя в устройстве для крепления.

При этом, необходимо отметить, что возможность решения всех вышеуказанных задач обусловлена конструктивным выполнением устройства для крепления, которое известно из патентного документа [1].

Так, согласно описанию к оспариваемому патенту поставленные задачи полезной модели достигаются за счет того, что на пластине тарельчатой формы выполнены отверстия различного диаметра. Причем отверстия меньшего диаметра расположены ближе к внешнему диаметру пластины. Вышеуказанные отверстия и порядок их расположения позволяют увеличить адгезию пластины и укрепляющего слоя (см. описание к оспариваемому патенту стр. 2). При этом в описании к оспариваемому патенту отсутствует информация о влиянии признака «для крепления теплоизолирующих плит» на указанные выше задачи.

Таким образом, можно согласиться с лицом, подавшим возражение в том, что «тип (теплоизолирующие) и форма (плита) закрепляемого объекта не находятся в причинно-следственной связи с задачами полезной модели по оспариваемому патенту.

Констатируя сказанное выше, можно сделать вывод, что признак, независимого пункта формулы оспариваемого патента «для крепления теплоизолирующих плит» не является существенным для достижения решаемых в полезной модели задач.

На основании изложенного можно констатировать, что из уровня техники известно средство того же назначения, что и полезная модель по независимому пункту формулы оспариваемого патента, которому присущи все существенные для решения вышеуказанных задач признаки формулы полезной модели по указанному патенту.

С учетом сделанного выше вывода, источник информации [2] не анализировался.

В отношении признаков зависимых пунктов 2 и 3 формулы полезной модели по оспариваемому патенту необходимо отметить следующее.

Признаки зависимого пункта 2 формулы полезной модели по оспариваемому патенту касаются интервала изменения общей площади отверстий, выполненных на пластине. При этом, в описании к

оспариваемому патенту отсутствуют сведения о причинно-следственной связи данных признаков с какой-либо из технических задач.

По поводу признаков зависимого пункта 3 формулы полезной модели по оспариваемому патенту следует указать, что они известны из решения по патентному документу [1].

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.04.2016, патент Российской Федерации на полезную модель №140569 признать недействительным полностью.