

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 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» (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 (далее - Правила ППС), рассмотрела возражение Хорошкеева Владимира Александровича (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 04.09.2020, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №186233, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №186233 «Защитное покрытие для пола транспортного средства из вспененной полимерной композиции на основе этиленвинилацетата» выдан по заявке №2018134671 с приоритетом от 04.09.2018. Обладателем исключительного права на данную полезную модель является ООО «ЭкоПолимеры» (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«1. Защитное покрытие для пола транспортного средства из вспененной полимерной композиции на основе этиленвинилацетата, содержащее ячейки, расположенные на противоположной основанию защитного покрытия стороне, боковые поверхности которых выполнены в виде граней шестиугольной

пирамиды, отличающееся тем, что отношение ширины каждой ячейки к ее длине в плоскости лицевой поверхности и отношение глубины каждой ячейки к толщине защитного покрытия находится в пределах 0,5-0,9, при этом отношение численного значения ширины каждой перемычки между ячейками к численному значению площади каждой ячейки, измеренных в плоскости лицевой поверхности в одноименных единицах измерений, находится в пределах 0,02-0,08, отношение площади донной поверхности ячейки к площади ячейки, измеренной в плоскости лицевой поверхности, находится в пределах 0,05-0,85.

2. Защитное покрытие для пола транспортного средства из вспененной полимерной композиции на основе этиленвинилацетата по п. 1, отличающееся тем, что ребра граней пирамиды выполнены скругленными.

3. Защитное покрытие для пола транспортного средства из вспененной полимерной композиции на основе этиленвинилацетата по п. 1, отличающееся тем, что донная поверхность каждой ячейки выполнена криволинейной.

4. Защитное покрытие для пола транспортного средства из вспененной полимерной композиции на основе этиленвинилацетата по п. 1, отличающееся тем, что донная поверхность каждой ячейки выполнена плоской.

5. Защитное покрытие для пола транспортного средства из вспененной полимерной композиции на основе этиленвинилацетата по п. 4, отличающееся тем, что донная поверхность каждой ячейки выполнена со скругленными ребрами между плоскостью донной поверхности и гранями пирамиды».

Против выдачи данного патента, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием документов заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, требованию раскрытия сущности полезной модели с полной, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники.

В возражении отмечено, что технический результат согласно материалам заявки, по которой выдан оспариваемый патент на полезную модель,

заключается в уменьшении материалоемкости за счет увеличения объема ячеек. По мнению лица, подавшего возражение, данный технический результат не достигается.

В подтверждение данного довода в возражении проанализирован наиболее близкий аналог, указанный в описании полезной модели по оспариваемому патенту, а именно патентный документ RU 178815 U1, опубл. 19.04.2018 (далее [1]).

При этом лицо, подавшее возражение, отмечает следующее.

В независимом пункте 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту в качестве отличительных признаков приведены только безразмерные соотношения между размерами конструктивных элементов. Однако, соотношения между размерами и их изменение сами по себе уменьшить материалоемкость не могут. Например, увеличение толщины защитного покрытия в два раза и материалоемкость увеличит в два раза, а соотношения между размерами конструктивных элементов при этом останутся без изменения.

Все соотношения между размерами конструктивных элементов, приведенные в отличительной части независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту имманентно существовали и в полезной модели по патентному документу [1]. Так при увеличении фигур 3 и 6 патентного документа [1], их обмера и вычисления соотношений, отраженных в формуле полезной модели по оспариваемому патенту, только соотношение глубины ячейки к толщине покрытия входит в оспариваемый диапазон. Однако, лицо, подавшее возражение, отмечает, что при изменении параметров технического решения по патентному документу [1] для вхождения их соотношений в оставшиеся оспариваемые диапазоны заявленный технический результат не будет достигаться, поскольку материалоемкость изделия будет только расти.

Также в возражении отмечено, что включенный в формулу полезной

модели признак «отношение численного значения ширины каждой перемычки между ячейками к численному значению площади каждой ячейки» не может выражаться безразмерной величиной, т.к. линейный размер и размер площади измеряются разноименными единицами измерений (в данном случае в мм и мм^2 соответственно).

Возражение в установленном порядке было направлено в адрес патентообладателя.

Патентообладателем 20.10.2020 был представлен отзыв на возражение, доводы которого сводятся к следующему.

Относительно довода о невозможности уменьшения материалоемкости за счет соотношения между размерами, т.к. увеличение толщины защитного покрытия в два раза и материалоемкость увеличит в два раза, патентообладатель отмечает, что снижение материалоемкости обеспечивается исключительно за счет изменения параметров ячеек и перемычек между ними по сравнению с ближайшим аналогом. Поэтому при увеличении толщины защитного покрытия в два раза в полезной модели по патентному документу [1] и в полезной модели по оспариваемому патенту, в последнем материалоемкость будет меньше.

Довод лица, подавшего возражение, о невозможности получения технического результата, основанный на геометрических параметрах, измеренных на фигурах патентного документа [1] некорректен, так как указанные изображения выполнены исключительно для удобства и наглядности и не могут рассматриваться, как соответствующие реальному изделию.

Довод лица, подавшего возражение, относительно невозможности выражения признака «отношение численного значения ширины каждой перемычки между ячейками к численному значению площади каждой ячейки» безразмерной величиной, также отнесен к несостоятельным, поскольку согласно материалам заявки, по которой выдан оспариваемый патент,

указанное отношение определяется только между численными значениями с учетом только одноименности единиц измерений, т.е. делятся только числовые значения измерений, полученных, например, в мм и мм².

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

С учетом даты подачи заявки (04.09.2018), 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.

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.

Согласно подпункту 4 пункта 2 статьи 1376 Кодекса заявка на полезную модель должна содержать чертежи, если они необходимы для понимания сущности полезной модели.

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.

Согласно пункту 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.

В соответствии с пунктом 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 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.

Согласно пункту 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 пунктом 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.

Согласно пункту 42 Требований ПМ вместо чертежей, поясняющих сущность полезной модели, могут быть представлены иные материалы,

поясняющие сущность полезной модели, оформленные в виде графических изображений (схем, рисунков, графиков, эпюров, осцилограмм и так далее), фотографий и таблиц.

В соответствии с пунктом 44 Требований ПМ каждый элемент на чертеже выполняется пропорционально всем другим элементам, за исключением случаев, когда для четкого изображения элемента необходимо различие пропорций.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия документов заявки, по которой выдан оспариваемый патент, требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления специалистом в данной области техники, показал следующее.

В описании к заявке, по которой выдан оспариваемый патент, технический результат в явном виде не указан. При этом технической проблемой, решение которой обеспечивается при осуществлении и использовании полезной модели и которая не могла быть решена при осуществлении или использовании аналогов полезной модели по оспариваемому патенту, является уменьшение материлоемкости и увеличение объема ячеек. Таким образом, можно согласиться с лицом, подавшим возражение, что технический результат полезной модели по оспариваемому патенту заключается в уменьшении материлоемкости за счет увеличения объема ячеек.

При этом согласно описанию (страница 3 строка 41 – страница 4 строка 1) полезной модели по оспариваемому патенту достижение данного результата обеспечивается созданием объекта, параметры которого удовлетворяют заданным требованиям в отношении соотношений параметров, включенных в формулу полезной модели по оспариваемому патенту. Кроме того, согласно странице 5 (строки 43-46) в указанных пределах диапазонов соотношений

параметров уменьшается материалоемкость изделия и увеличивается объем ячеек.

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 вышеупомянутой формулы.

На основании вышесказанного, сведений, содержащихся в материалах оспариваемого патента, достаточно для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники с реализацией ее назначения и с достижением указанного технического результата.

В отношении довода лица, подавшего возражение, касающегося невозможности уменьшения материалоемкости за счет соотношения между размерами, т.к. увеличение толщины защитного покрытия в два раза и материалоемкость увеличит в два раза, необходимо отметить следующее.

Согласно материалам заявки, по которой выдан оспариваемый патент на полезную модель, снижение материалоемкости относительно прототипа (патентный документ [1]) обеспечивается за счет задания соотношений, характеризующих максимальный объем ячеек защитного покрытия. При этом в случае увеличения в два раза толщины защитного покрытия по оспариваемому патенту, остальные параметры также будут изменены, чтобы их соотношения также входили в оспариваемые диапазоны. Например, если изначально толщина защитного покрытия была равна 10 мм, а глубина ячейки 5 мм (их соотношение входит в один из оспариваемых диапазонов (0,5-0,9)), то в случае увеличения толщины покрытия в два раза (20 мм) - глубина ячейки также будет увеличена в два раза (10 мм). То же справедливо и для остальных параметров защитного покрытия по оспариваемому патенту. При этом для защитного покрытия, выполненного по патентному документу [1], например, толщиной 10 мм или 20 мм, материалоемкость будет выше, чем для защитного покрытия по оспариваемому патенту аналогичной толщины.

Таким образом, в полезной модели по оспариваемому патенту заявленный технический результат достигается.

Также можно согласиться с патентообладателем относительно некорректности довода лица, подавшего возражение, о невозможности получения технического результата, основанного на геометрических параметрах, измеренных на фигурах патентного документа [1]. Данный вывод основан на том, что указанные изображения выполнены схематично, а материалы патентного документа [1] не позволяют однозначно судить о каких-либо параметрах и соотношении этих параметров относительно технического решения по оспариваемому патенту.

Что касается довода лица, подавшего возражение, о невозможности выражения признака «отношение численного значения ширины каждой перемычки между ячейками к численному значению площади каждой ячейки» безразмерной величиной, то необходимо отметить следующее.

Согласно описанию (страница 4 строки 43-46) указанное отношение определяется только между численными значениями с учетом одноименности единиц измерений, т.е. делятся только числовые значения измерений, полученных, например, в мм и мм^2 . Если же ширина будет измерена, например, в сантиметрах, то и площадь каждой ячейки необходимо будет перевести в см^2 , при этом для вычисления соотношения данных параметров будут использованы только числовые значения одноименных единиц измерений. Таким образом, основываясь на материалах заявки, по которой выдан оспариваемый патент, коллегия не увидела противоречий в выражении вышеуказанного соотношения безразмерной величиной.

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.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.09.2020, патент Российской Федерации на полезную модель №186233 оставить в силе.