

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 25.08.2014 возражение ЗАО "Системы теплоизоляционные универсальные" и Буланович О.Н. (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 143772, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 143772 на полезную модель «Теплоизоляционное изделие» по заявке № 2013142218/06 с приоритетом от 17.09.2013 выдан на имя ООО Производственная Фирма «Тепло Изоляционные Системы» (далее – патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

«Теплоизоляционное изделие, содержащее теплоизолирующие элементы удлиненной формы, заключенные в оболочку, которая закрывает боковые поверхности удлиненных элементов и состоит из двух гибких листов, один из которых размещен на боковых поверхностях теплоизолирующих элементов, противоположных поверхностям, обращенным к изолируемому объекту, а другой размещен на остальных боковых поверхностях удлиненных элементов, причем гибкие листы соединены в промежутках между изолирующими элементами, отличающееся тем, что соединение гибких листов выполнено с

использованием клея, нанесенного прямыми отрезками, расположенными продольно теплоизолирующим элементам»

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованной полезной модели условию патентоспособности «новизна».

В подтверждение данного мнения к возражению приложены копии следующих материалов:

- Патент Российской Федерации на полезную модель № 118019 U1, опубл. 10.07.2012 (далее – [1]);
- Патент Российской Федерации на изобретение № 2469239 C1, опубл. 10.12.2012 (далее – [2]).

По мнению лица, подавшего возражение, каждое теплоизоляционное изделие, известное из патентных документов [1] и [2], содержит все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Лицо, подавшее возражение, считает, что признак формулы полезной модели по оспариваемому патенту, касающийся того, что соединяющий гибкие листы клей нанесен прямыми отрезками, расположенными продольно теплоизолирующим элементам, не является существенным с точки зрения упрощения процесса соединения гибких листов и снижения веса теплоизоляционного изделия (технических результатов, указанных в описании к оспариваемому патенту).

Свое мнение о несущественности вышеуказанного признака лицо, подавшее возражение, мотивирует тем, что для реализации технических результатов важно использование именно клея, вместо ранее применяемого соединения гибких листов проволокой (известного решения, указанного в качестве ближайшего аналога в описании оспариваемого патента).

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого до даты заседания коллегии (22.01.2016) поступил отзыв на данное возражение.

В отзыве патентообладателя выражается несогласие с доводами возражения и отмечается, что признак, касающийся нанесения соединяющего гибкие листы клея прямыми отрезками, расположенными продольно теплоизолирующим элементам, является существенным для реализации технического результата полезной модели по оспариваемому патенту.

Так, по мнению патентообладателя, «важность нанесения клея прямыми отрезками, расположенными продольно теплоизолирующим элементам доказывает...» то, что «в описании полезной модели по оспариваемому патенту описан процесс нанесения клея при изготовлении теплоизоляционного изделия: в промежуток между каждой парой удлиненных элементов 1 наносят клеевой слой 4 и посредством придавливания следующим элементом 1 обеспечивают склеивание листов 2 и 3 между собой в зоне стыка».

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

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент (17.09.2013), 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), и Правила ППС.

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. 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.

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. Уровень техники включает ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, а также сведения об их применении в Российской Федерации.

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.

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

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

В патенте [1] охарактеризовано теплоизоляционное изделие, т.е. средство того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту.

Как следует из формулы, описания и графических материалов к патенту [1] известное теплоизоляционное изделие содержит теплоизолирующие элементы удлиненной формы, заключенные в оболочку. Оболочка закрывает боковые поверхности удлиненных элементов и состоит из двух гибких листов, один из которых размещен на боковых поверхностях теплоизолирующих элементов, противоположных поверхностям, обращенным к изолируемому объекту, а другой размещен на остальных боковых поверхностях удлиненных элементов. Гибкие листы соединены с использованием клеевых слоев, расположенных в промежутках между теплоизолирующими элементами.

Полезная модель по оспариваемому патенту отличается от технического решения по патентному документу [1] тем, что клеевые слои представляют собой прямые отрезки, расположенные продольно теплоизолирующим элементам.

Согласно описанию к оспариваемому патенту техническими результатами от реализации технического решения по данному патенту является упрощение процесса соединения гибких листов и снижение веса теплоизоляционного изделия

Причем, как отмечено в описании к оспариваемому патенту, достижение вышеуказанных результатов обеспечивается за счет использования клея для соединения между собой гибких листов

теплоизоляционного изделия, вместо применяемого в указанном в описании в качестве ближайшего аналога решения - крепления гибких листов проволокой (см. описание к оспариваемому патенту раздел «раскрытие полезной модели»).

При этом, следует подчеркнуть, что существенность упомянутого выше признака (клеевые слои представляют собой прямые отрезки, расположенные продольно теплоизолирующим элементам) патентообладатель обосновывает не приведением причинно-следственной связи между ним и техническими результатами, а лишь описанием процесса соединения элементов.

Таким образом, существенным является лишь соединение гибких листов с использованием клеевых слоев, расположенных в промежутках между теплоизолирующими элементами.

На основании изложенного можно констатировать, что из уровня техники известно средство того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту, которому присущи все существенные признаки формулы полезной модели по указанному патенту

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

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.08.2014, патент Российской Федерации на полезную модель №143772 признать недействительным полностью.