

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии палаты по патентным спорам

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в палату по патентным спорам 16.09.2010, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 90436, поданное ООО "Академия цветоводства" (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 90436 на полезную модель «Декоративное изделие» выдан по заявке №2009136371/22 с приоритетом от 30.09.2009 на имя Михаличева Евгения Андреевича (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

" 1. Декоративное изделие, содержащее керамическую основу и нанесенные на нее слой для улучшения адгезии порошкового материала к керамике и слой порошкового материала, отличающееся тем, что слой для улучшения адгезии порошкового материала к керамике выполнен из эмали, а порошковый материал - в виде порошковой краски или порошкового лака.

2. Декоративное изделие по п.1, отличающееся тем, что в качестве эмали используются акриловые или полиакриловые эмали.

3. Декоративное изделие по п.1, отличающееся тем, что в качестве порошкового материала используются порошковые эпоксидно-полиэфирные краски или лака".

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса было подано возражение, мотивированное тем, что полезная модель по оспариваемому патенту не соответствует условиям патентоспособности «промышленная применимость» и «новизна», а также тем, что полезная модель по оспариваемому патенту не является устройством.

Для подтверждения данных доводов в возражении приведены следующие материалы:

- Описание к заявке ЕР № 0780352, опубл. 24.04.1996 и его перевод на русский язык (далее - [1]);

- Договор купли-продажи от 19.01. 2007 между поставщиком ООО «Академия цветоводства» и покупателем ИП Мастовым В.Н. (далее - [2]);

- Платежное поручение № 108 от 16.04.2007 (далее - [3]);

- Товарная накладная № 259 от 06.04.2007(далее - [4]);

- Договор купли-продажи от 15.01.2007 между поставщиком ООО «Академия цветоводства» и покупателем ИП Яшиной Ю.Л. (далее - [5]);

- Платежное поручение № 045 от 21.04.2008 (далее - [6]);

- Платежное поручение № 114 от 06.11.2007 (далее - [7]);

- Товарная накладная № 412 от 25.03.2008 (далее - [8]);

- Копия письма ООО ПКФ «Ростовоптсервис» от 23.03.2010 (далее - [9]);

- Договор купли-продажи от 18.01.2007 между поставщиком ООО «Академия цветоводства» и покупателем ООО ПКФ «РОСТОВОПТСЕРВИС» (далее - [10]);

- Платежное поручение № 627 от 24.04.2007 (далее - [11]);

- Платежное поручение № 655 от 25.04.2008 (далее - [12]);

- Платежное поручение № 725 от 28.04.2007 (далее - [13]);

- Платежное поручение № 744 от 04.05.2007 (далее - [14]);
- Платежное поручение № 607 от 20.04.2007 (далее - [15]);
- Товарная накладная № 158 от 18.03.2007 (далее - [16]);
- Сведения из Интернет на 1л (далее - [17]);
- Акт проведения испытаний двухслойного лакокрасочного покрытия (далее - [18]);
- Фотографии на 6 л. (далее - [19]);
- Сведения из Интернет <http://ru.wikipedia.org/windex.php?title> (далее - [20]).

В отношении оценки соответствия независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» в возражении отмечено, что из уровня техники известна заявка [1] на изобретение «Цветные декоративные сосуды и изделия из керамики и способ их изготовления», из описания которой известны все существенные признаки полезной модели по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения.

При этом лицо, подавшее возражение, отмечает, что признак «слой для улучшения адгезии порошкового материала к керамике» является несущественным, поскольку представляет собой описание технического результата.

В возражении приведен сопоставительный анализ признаков полезной модели по оспариваемому патенту с признаками изделия, известного из описания к заявке [1].

Лицо, подавшее возражение, обращает внимание на то, что под эмалью в описании к оспариваемому патенту понимается эмалевая краска, поскольку в соответствии с описанием, слой эмали перед нанесением порошкового материала подвергается простой сушке, в то время как стеклянная эмаль (глазурь) образуется только под воздействием высокой температуры (от 700 С⁰). По мнению лица, подавшего возражение, в настоящее время существует тенденция перехода от материалов, содержащих органические растворители,

к материалам, в которых в качестве разбавителя используется вода. К таким эмалям относятся, в частности, согласно источнику информации [20], водно-дисперсионные акриловые эмали ВД-АК. При этом из описания к заявке [1] известно декоративное керамическое изделие, на которое сначала нанесен слой водно-дисперсионной краски или цветной синтетической дисперсионной краски, к которым относятся в том числе эмалевые краски, в частности, акриловые и полиакриловые.

Кроме того, в возражении указано, что сведения о изделии, содержащем признаки полезной модели по оспариваемому патенту, стали известны в результате использования этого изделия на территории Российской Федерации.

На основании данных доводов лицо, подавшее возражение, делает вывод о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Доводы возражения, касающиеся того, что полезная модель по оспариваемому патенту не является техническим решением, относящимся к устройству, сводятся к следующему:

- полезная модель по оспариваемому патенту представляет собой декоративное керамическое изделие с нанесенными на него последовательно слоем эмали и слоем порошкового материала (краски или лака);

- использование раскраски изделия направлено исключительно на получение декоративного эффекта при наименьших производственных затратах, при этом результат не считается имеющим технический характер, если он заключается в занимательности и/или зрелищности;

- несмотря на то, что заявитель указал в качестве технического результата обеспечение адгезии, действительный результат от окраски изделия заключается в зрелищности.

В отношении оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость» в возражении отмечено, что в описании полезной модели по оспариваемому

патенту указано, что нанесение эмали на керамическую основу направлено на обеспечение адгезии порошкового материала к керамике декоративных изделий, однако данное утверждение не соответствует действительности, а приводит к обратному результату – ухудшению адгезии порошкового материала к керамике, что подтверждает акт испытаний [18].

Патентообладатель, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, отзыв по мотивам возражения до даты заседания коллегии палаты по патентным спорам не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условиям патентоспособности включает упомянутый 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 (далее – Регламент ПМ), и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 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 5 статьи 1351 Кодекса не представляется правовая охрана в качестве полезной модели:

- 1) решениям, касающимся только внешнего вида изделий и направленных на удовлетворение эстетических потребностей;
- 2) топологиям интегральных схем.

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 пунктом 4 статьи 1351 Кодекса полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

В соответствии с подпунктом (2.1) пункта 9.4. Регламента ПМ при установлении возможности использования полезной модели в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности и социальной сфере, проверяется, указано ли назначение полезной модели в описании, содержащемся в заявке на дату подачи. Кроме того, проверяется, приведены ли в указанных документах и чертежах, содержащихся в заявке на дату ее подачи, средства и методы, с помощью которых возможно осуществление полезной модели в том виде, как она охарактеризована в каждом из пунктов формулы полезной модели. При отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета полезной модели.

Кроме того, следует убедиться в том, что в случае осуществления полезной модели по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения. При соблюдении всех указанных выше требований полезная модель признается соответствующей условию промышленной применимости.

Согласно подпункту (2.2) пункта 9.4. Регламента ПМ 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.

Существенность признаков, в том числе признака, характеризующего назначение полезной модели, при оценке новизны определяется с учетом положений пункта 9.7.4.3.(1.1) Регламента ПМ. 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 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.

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

Согласно подпункту (2) пункта 22.3. Регламента датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

- для опубликованных патентных документов – указанная на них дата опубликования;
- для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования на территории Российской Федерации, является документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

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

На заседании коллегии палаты по патентным спорам 19.01.2009 поступило ходатайство о рассмотрении возражения только в части оценки несоответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Анализ доводов лица, подавшего возражение, в отношении оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности "новизна" показал следующее.

Из формулы и описания к заявке [1] известны цветные декоративные сосуды из керамики, являющиеся декоративным изделием, содержащие керамическую основу, на которую нанесен слой водно-дисперсионной краски, а на слой краски, после ее высушивания, нанесен слой порошкового покрытия в виде лака или краски. При этом в описании к заявке [1] указано, что слой краски с керамических изделий не будет ни смываться, ни стираться без приложения значительных усилий (колонка 1 абз. 3 перевода заявки [1]), т.е. лакокрасочное покрытие в известном из заявки [1] изделии имеет хорошую адгезию к керамике.

В отношении признака, характеризующего нанесение на керамическую основу эмали можно отметить следующее. Согласно сведений, содержащихся в словаре (Политехнический словарь, под ред. А.Ю. Ишлинского, М.: «Советская энциклопедия», 1989, с.623 (далее – [21])) «Эмаль – прочное стеклообразное покрытие, наносимое на поверхность изделия электрохимическим способом. Эмали изготавливают из специальных легкоплавких цветных стекол с добавлением в них различных пигментов и вспомогательных веществ (оксидов марганца, кобальта, никеля сурьмы и др.), которые регулируют химические процессы. Эмалью называют также непрозрачную глазурь на керамических и стеклянных изделиях». Вместе с тем, в описании к оспариваемому патенту содержатся сведения о том, что на поверхность керамического изделия наносится слой эмали в виде грунта толщиной 0,1-0,3 мм и изделие выдерживается до момента высыхания, а также сведения о том, что покрытие является грунтовкой (лист 2 абз.5 снизу

описания к патенту [1]). Исходя из сведений, содержащихся в словаре [21], а также сведений, содержащихся в описании и в формуле полезной модели по оспариваемому патенту, под эмалью в оспариваемой полезной модели понимается лакокрасочное покрытие, выполненное эмалевыми красками, представляющими собой суспензии пигментов в лаках (см. словарь [21], с.623).

Кроме того, как отмечалось выше, в описании к оспариваемому патенту указано, что эмаль (эмалевая краска) является грунтовкой (грунтовка – материалы, образующие нижний слой лакокрасочных покрытий. Основное назначение – создание прочного сцепления покрытия с подложкой (см. «Химический энциклопедический словарь», под ред. Кнунянца И.Л., М.: «Советская энциклопедия», 1983, с.144 (далее - [22])).

Здесь целесообразно отметить, что существенным для достижения указанного технического результата, заключающегося в обеспечения адгезии порошкового материала к керамике, является нанесение слоя грунтовки из любого лакокрасочного материала, в том числе водно-дисперсионной краски, которая также является эмалевой краской. Так, согласно ГОСТ 28196-89 «Краски водно-дисперсионные» (далее - [23]) «водно-дисперсионные краски, представляют собой суспензии пигментов и наполнителей в водных дисперсиях синтетических полимеров с добавлением различных вспомогательных веществ (эмульгаторов, стабилизаторов и др.)» Согласно данного ГОСТ [23], водно - дисперсионные краски относятся к эмалевым (синтетическим) краскам.

Таким образом, признак полезной модели по оспариваемому патенту «слой для улучшения адгезии порошкового материала к керамике выполнен из эмали (эмалевой краски)» присущ декоративному изделию, известному из заявки [1].

Исходя из изложенного, можно констатировать, что декоративному изделию, известному из заявки [1], присущи все приведенные в независимом пункте 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту

признаки, включая характеристику назначения.

Таким образом, возражение содержит доводы, позволяющих признать полезную модель по оспариваемому патенту не соответствующей условию патентоспособности «новизна».

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности:

удовлетворить возражение, поступившее 16.09.2010, патент Российской Федерации на полезную модель № 90436 признать недействительной полностью.