

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, вступившими в силу с 01.10.2014 (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 поступившее 23.06.2016 возражение ООО «ВЕЛЕС» (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 147183, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 147183 на полезную модель «Композиционное греющее электрическое устройство» выдан по заявке № 2014116014/07 с приоритетом от 21.04.2014 на имя Марусич О.В. (далее – патентообладатель) со следующей формулой:

«1. Композиционное греющее электрическое устройство, содержащее изоляционный слой и резистивный нагревательный элемент, который посредством токопроводящих выводов подключается к источнику питания, отличающееся тем, что резистивный нагревательный элемент выполнен в виде гибкого листового резистивного нагревательного элемента, заключенного в изоляционный слой, выполненный в виде оболочки, состоящей, как минимум, из одного композиционного слоя на основе пропитанного синтетической смолой с добавлением катализатора тканого или нетканого армирующего материала плотностью от $0,01 \text{ кг/м}^2$ до 2 кг/м^2 .

2. Композиционное греющее электрическое устройство по п. 1, отличающееся тем, что синтетическая смола представляет собой, например,

полиамидную смолу, полиуретановую смолу, полиэфирную смолу, эпоксидную смолу или акриловую смолу.

3. Композиционное греющее электрическое устройство по п. 1, отличающееся тем, что с одной стороны на наружную поверхность изоляционного слоя нанесён декоративно-защитный слой, выполненный на основе синтетической смолы с добавлением катализатора.

4. Композиционное греющее электрическое устройство по п. 1, отличающееся тем, что содержит теплоизоляционный слой, толщиной от 3 мм. до 100 мм. и плотностью от 20 кг/м^3 до 900 кг/м^3 , контактирующий с изоляционным слоем и расположенный с одной стороны от гибкого листового резистивного нагревательного элемента, причем на наружную поверхность теплоизоляционного слоя нанесена синтетическая смола с добавлением катализатора и композиционный слой на основе пропитанного синтетической смолой с добавлением катализатора тканого или нетканого армирующего материала плотностью от $0,01 \text{ кг/м}^2$ до 2 кг/м^2 .

5. Композиционное греющее электрическое устройство по п. 4, отличающееся тем, что теплоизоляционный слой выполнен, например, из минеральной ваты, пеностекла, стеклянного волокна, пенополиуретана, пенополистирола, вспененного полиэтилена, вспученного перлита, вермикулита, пробки, дерева, ДВП, ДСП, пенобетона, асбеста, полимочевины, вспененного каучука, целлюлозы или текстильного материала.».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием документов заявки, по которой был выдан оспариваемый патент на полезную модель, представленных на дату её подачи, требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели по оспариваемому патенту специалистом в данной области техники, а также наличием в формуле полезной модели по оспариваемому

патенту, которая содержится в решении о выдаче патента, признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в документах, представленных на эту дату.

В отношении первого из указанных выше мотивов в возражении отмечено:

- в описании к оспариваемому патенту отсутствуют конкретные сведения о примерах изготовления устройства по оспариваемому патенту;

- в описании к оспариваемому патенту не указан технический результат, а «декларативно указаны задачи», при этом в описании к оспариваемому патенту отсутствуют какие-либо доказательства достижения указанных «задач»;

- в описании к оспариваемому патенту отсутствуют разъяснения, что из себя представляют «тканый армирующий материал» и «нетканый армирующий материал».

В отношении второго из указанных выше мотивов в возражении также подчеркнуто, что признак «тканого и нетканого армирующего материала плотностью от 0,01 кг/м² до 2 кг/м²» не раскрыт в документах заявки, представленной на дату её подачи, по которой был выдан оспариваемый патент.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого 12.10.2016 поступил отзыв на указанное возражение, в котором выражено несогласие с доводами возражения.

По мнению патентообладателя, тканый или нетканый армирующий материал плотностью от 0,01 кг/м² до 2 кг/м² был известен до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту.

С отзывом представлены следующие материалы (копии):

- патент RU 2338021, опубликован 10.11.2008 (далее - [1]);
- патент RU 2493057, опубликован 20.09.2013 (далее - [2]);
- патент RU 2142528, опубликован 10.12.1999 (далее - [3]);

- заявка на изобретение RU 2008151413, опубликована 27.06.2010 (далее - [4]);

- патент RU 2435882, опубликован 10.12.2011 (далее - [5]);

- патент RU 46268, опубликован 27.06.2005 (далее - [6]);

- патент RU 2507324, опубликован 20.02.2014 (далее - [7]);

- патент RU 2213820, опубликован 10.10.2003 (далее - [8]);

- патент RU 16160, опубликован 10.12.2000 (далее - [9]);

- патент RU 2428529, опубликован 10.09.2011 (далее - [10]);

- патент RU 2473428, опубликован 27.01.2013 (далее - [11]);

- патент RU 2429319, опубликован 20.09.2011 (далее - [12]);

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

С учетом даты подачи заявки (21.04.2014), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база включает Кодекс с изменениями, вступившими в силу с 23.07.2013, и 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 2008 г. № 326, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 и опубликованным в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 09.03.2009 № 10 (далее – Регламент ПМ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 1398 Кодекса патент на полезную модель может быть в течение срока его действия признан

недействительным полностью или частично в случаях, в частности наличия в формуле полезной модели признаков, отсутствовавших на дату подачи заявки в описании полезной модели и в формуле полезной модели (если заявка на полезную модель на дату ее подачи содержала такую формулу).

В соответствии с пунктом 9.8.(3) Регламента ПМ формула полезной модели должна выражать сущность полезной модели, то есть содержать совокупность ее существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

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

Анализ доводов, приведенных в возражении и в отзыве, касающихся наличия в формуле полезной модели по оспариваемому патенту признаков, не раскрытых в документах заявки на дату её подачи, по которой был выдан оспариваемый патент, показал следующее.

Данное нарушение является основанием для признания патента недействительным согласно пункту 1 статьи 1398 Кодекса, вступившего в действие с 01.10.2014. Однако, ввиду того, что понятие раскрытие признаков включает в себя наличие данных признаков в формуле и описании полезной модели на дату подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, данный мотив подлежит рассмотрению в рамках настоящего возражения.

Нельзя согласиться с доводами лица, подавшего возражение, что в документах заявки, представленной на дату её подачи, по который был выдан оспариваемый патент, отсутствует признак «тканый или нетканый армирующий материал плотностью от 0,01 кг/м² до 2 кг/м²». Так, в формуле (см. стр. 9) и описании (см. стр. 3) заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, на дату её подачи содержится признак «тканый или нетканый армирующий материал плотностью от 0,01 кг/м² до 2 кг/м²».

Следовательно, возражение не содержит доводов, позволяющих признать наличие в формуле полезной модели по оспариваемому патенту, которая содержится в решении о выдаче патента, признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в документах, представленных на эту дату.

Относительно мотива возражения, касающегося наличия такого нарушения, как несоответствие документов заявки на полезную модель, представленных на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, целесообразно отметить следующее.

Данное нарушение является основанием для признания патента недействительным согласно пункту 1 статьи 1398 Кодекса, вступившего в действие с 01.10.2014. Однако, законодательство, действовавшее на дату подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, не содержит положений о проверке достаточности раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники. Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, касающиеся указанного мотива, не анализировались.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.06.2016, патент Российской Федерации на полезную модель № 147183 оставить в силе.