

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 15.08.2014 от компании ЮНИБИНД ЛИМИТЕД, Республика Кипр (далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 138649, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 138649 на группу полезных моделей «Скрепляющий элемент (варианты)» выдан по заявке № 2013146227/12 с приоритетом от 17.10.2013 на имя ООО "ДЕКОР" (далее – патентообладатель) со следующей формулой:

«1. Скрепляющий элемент, представляющий собой профиль, содержащий дно, боковые стенки, снабженные концевыми листами, отличающийся тем, что профиль выполнен с уклоном боковых стенок внутрь к вертикальной оси симметрии на 80-85° с формированием угловой полости с дном из стали толщиной 0,1-0,15 мм, а на внутреннюю часть дна нанесен термоклей с эффектом вспенивания.

2. Скрепляющий элемент, представляющий собой профиль, содержащий дно и боковые стенки, отличающийся тем, что профиль выполнен с уклоном боковых стенок внутрь к вертикальной оси симметрии на 80-85° с формированием угловой полости с дном из стали толщиной 0,1-0,15 мм и обернут декоративным материалом, концы

которого приклеены к внутренней части боковых стенок, а на внутреннюю часть дна нанесен термоклей с эффектом вспенивания.

3. Скрепляющий элемент по п.2, отличающийся тем, что одна из боковых стенок содержит концевой лист.

4. Скрепляющий элемент по п.2, отличающийся тем, что в качестве декоративного материала используют бумвинил, лидерин.»

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованной группы полезных моделей по независимым пунктам 1 и 2 вышеприведенной формулы условию патентоспособности «новизна». По мнению лица, подавшего возражение, все существенные признаки группы полезных моделей по оспариваемому патенту присущи любому из технических решений, известных из следующих источников информации:

- патент США на изобретение № 5873601, опубл. 23.02.1999 (далее – [1]);
- патент Российской Федерации на полезную модель № 100453, опубл. 20.12.2010 (далее – [2]);
- международная заявка WO 2007/113631, опубл. 11.10.2007 (далее – [3]).

При этом в возражении отмечается, что ряд признаков формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, не являются существенными с точки зрения возможности достижения технического результата, указанного в описании к этому патенту и «заключающегося в повышении технологичности конструкции изделия». Так, согласно возражению, несущественными являются признаки, касающиеся того, что «... профиль выполнен с уклоном ... на 80-85°...», дно выполнено с «... толщиной 0,1-0,15 мм ...», «... профиль ... обернут декоративным материалом, концы которого приклеены к внутренней

части боковых стенок ...», а термоклей, нанесенный на внутреннюю часть дна обладает «... эффектом вспенивания ...».

Дополнительно, в качестве словарно-справочных источников информации, с возражением представлены следующие материалы:

- ГОСТ 14.205-83: Технологичность конструкции изделий. Термины и определения. – Введ.: 01.07.1983 (далее – [4]);
- распечатка с Интернет-сайта <http://dic.academic.ru>: словарная статья «Технологичность», Большой энциклопедический словарь, 2004 (далее – [5]);
- ГОСТ 28780-90: Клеи полимерные. Термины и определения. – Введ: 01.01.1992 (далее – [6]);
- распечатка с Интернет-сайта <https://ru.wikipedia.org>: словарная статья «Термопластичный клей» (далее – [7]).

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого на заседании коллегии поступил отзыв на данное возражение.

Патентообладатель выражает несогласие с выводами возражения, отмечая, что все признаки формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, являются существенными для возможности обеспечения достижения технического результата, указанного в описании к данному патенту, заключающегося в повышении технологичности изделия.

По мнению патентообладателя, из представленных с возражением стандарта [4] и словаря [5] следует, что «... обеспечение конструкции изделия технологичностью предусматривает взаимосвязанное решение ... задач, при которых заданные эксплуатационные качества продукции, например, надежность, долговечность и др., обеспечивают удобство производства ...».

При этом в отзыве обращается внимание на то, что признаки, выделенные в возражении как несущественные, способствуют тому, что в группе полезных моделей по оспариваемому патенту «... исключается технологическая операция по обработке клеем боковых сторон ... и обеспечивается надежность скрепления ... листов ...». То есть, по мнению патентообладателя, упомянутые признаки «... обеспечивают решение поставленной задачи и достижение указанного технического результата ...».

Дополнительно, в обоснование известности из уровня техники вспенивающихся клеев, к отзыву на возражение приложена копия статьи «Вспенивающиеся клеи» из журнала «Клеи. Герметики. Технологии» № 9 за 2006 год (далее – [8]). Также на заседании коллегии 30.07.2015 патентообладателем было представлено письмо, содержащее разъяснения Зав.лабораторией термостойких термопластов Института синтетических полимерных материалов А.А. Кузнецова на 2 л. (далее – [9]).

Лицом, подавшим возражение, на заседании коллегии 30.07.2015 было представлено дополнение к возражению, в котором он приводит разъяснения в отношении понятий «технологичность конструкции изделия» и «термоклей с эффектом вспенивания». При этом данные разъяснения базируются на мнении, изложенном в экспертном заключении Зав.кафедрой «Технология строительного производства» Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета М.М. Титова на 3 л. (далее – [10]).

В дополнении к возражению отмечается, что «... “технологичность” – понятие относительное ...», «при установленном качестве продукции, т.е. продукции, удовлетворяющей заданным показателям качества, технологичная продукция

характеризуется простотой ..., ... обеспечивает удобство и минимальную трудоемкость при сборке и ремонте ...».

Лицо, подавшее возражение, повторно отмечает, что «... отличительные признаки либо не влияют на достижение заявленного технического результата, либо не направлены на его достижение вовсе ...».

При этом в дополнительно представленных к возражению материалах выражается мнение, что признак «термоклей с эффектом вспенивания» «... из уровня техники ... не известен вовсе ... и не должен приниматься во внимание как неясный для специалиста ...». Лицо, подавшее возражение, обращает внимание, что данный признак не упоминается в источниках информации [6] и [8].

В тоже время обращается внимание на то, что существует патент Российской Федерации на изобретение № 2034891 (далее – [11]), который описывает «... вспенивающуюся пленочную клеевую композицию ... и способ ее производства ...». Как отмечено в дополнении к возражению «... в данном патенте раскрыта примерно та же технология, что и в указанной статье ...» – [8]. При этом лицо, подавшее возражение, считает, что «... если ... вспенивающиеся клеи из представленной статьи ... рассматривать как термоклей (... они подвергаются термическому воздействию), то эти клеи не повышают, а снижают технологичность конструкции ...».

К дополнению лица, подавшего возражение, также приложены следующие материалы:

- заключение специалиста компании «Хенкель» г-на Ланкера, всего 4 л. (далее – [12]);
- распечатки с Интернет-сайтов <http://www.henkel.ru>,
<http://www.unibind.com>, <http://www.thermobinding.com>,
<http://www.decorltd.ru>, <http://alfa-chemical.ru>,
<http://catalog.viam.ru>, всего на 16 л. (далее – [13]).

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

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент (17.10.2013), правовая база для оценки соответствия группы полезных моделей по указанному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс 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 29.10.2008 № 326, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 (далее – Регламент ПМ).

Согласно пункту 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 пунктом 2 статьи 1354 Кодекса охрана интеллектуальных прав на полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой полезной модели. Для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

В соответствии с подпунктом 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. 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. В случае если совокупность признаков влияет на возможность получения нескольких различных технических результатов, каждый из которых может быть получен при раздельном использовании части совокупности признаков, влияющих на получение только одного из этих результатов, существенными считаются признаки этой совокупности, которые влияют на получение только одного из указанных результатов. Иные признаки этой совокупности, влияющие на получение остальных результатов, считаются несущественными в

отношении первого из указанных результатов и характеризующими иную или иные полезные модели. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства.

В соответствии с подпунктом 1.2 пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ в описании подробно раскрывается задача, на решение которой направлена заявляемая полезная модель, с указанием обеспечиваемого ею технического результата.

Согласно подпункту 1 пункта 22.3 Регламента ПМ при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

Группе полезных моделей по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащейся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов, лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия группы полезных моделей по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Технические решения, охарактеризованные в патентных документах [1] – [3], являются средствами того же назначения, что и группа полезных моделей по оспариваемому патенту. При этом патентные документы [1] – [3] были опубликованы до даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, т.е. могут быть включены в уровень техники для целей проверки соответствия полезных моделей запатентованной группы условию патентоспособности «новизна».

Однако, анализ упомянутых патентных документов [1] – [3], показал, что ни из одного из них не известен, по меньшей мере, признак, характерный для обоих независимых пунктов вышеприведенной формулы оспариваемого патента, согласно которому термоклей, нанесенный на внутреннюю часть дна, обладает эффектом вспенивания.

При этом доводы возражения о несущественности упомянутого отличительного признака нельзя признать убедительными по следующим обстоятельствам.

Довод лица, подавшего возражение, об отсутствии дословного упоминания термина «термоклей с эффектом вспенивания» в стандарте [6] и статье [8] не свидетельствует о неясности смыслового содержания этого термина для специалиста на основании уровня техники. Так сведения, содержащиеся в источниках информации [6], [7], [8], [11], совместно с общими знаниями специалиста, позволяют идентифицировать семантику термина «термоклей с эффектом вспенивания», как описательную характеристику вспенивающейся в процессе применения клеевой композиции, проявляющей адгезионные свойства при повышении температуры. Этот вывод также подтверждается и сведениями, содержащимися в описании (см. строки 3-5, 30-31 стр.5) к оспариваемому патенту, которые могут быть использованы для толкования признаков формулы согласно пункту 2 статьи 1354 Кодекса.

В качестве технического результата в описании к оспариваемому патенту указано на повышение технологичности конструкции изделия.

Здесь следует отметить, что термин «технологичность» является ёмким понятием и сам по себе в отрыве от контекста ее проявления не характеризует какого-либо технического эффекта, явления или свойства, проявляющегося при изготовлении либо использовании устройства (см. подпункт 1.1 пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ).

При этом упомянутый технический результат, обеспечиваемый предложенной группой полезных моделей, является следствием решения задачи, заключающейся согласно описанию к оспариваемому патенту в устранении недостатков прототипа, проявляющихся, в частности, в проблеме надежного склеивания листов и лишней технологической операции по нанесению клея на боковые поверхности скрепляющего элемента (см. стр.2 и 3 описания к оспариваемому патенту).

Учитывая пояснения лица, подавшего возражение, и патентообладателя, а также сведения из стандарта [4] и словаря [5] можно сделать вывод о том, что технологичность конструкции изделия подразумевает снижение трудоемкости в процессе изготовления и эксплуатации изделия при сохранении его показателей качества.

Таким образом, повышение технологичности конструкции изделия в отношении группы полезных моделей по оспариваемому патенту заключается в снижении трудоемкости изготовления в результате устранения операции по нанесению клея на боковые поверхности скрепляющего элемента в процессе его изготовления при сохранении надежности скрепления листов в процессе его эксплуатации.

При этом в описании к оспариваемому патенту содержатся сведения о наличии причинно-следственной связи между возможностью достижения такого повышения технологичности и отличительным признаком независимых пунктов формулы, согласно которому на внутреннюю часть дна нанесен термоклей именно с эффектом вспенивания. Так, данный признак, согласно описанию к оспариваемому патенту (см. строки 5-9, 30-31 стр.5 – строка 1 стр.6) позволяет обеспечить приклеивание листов не только к дну, но и к боковым поверхностям профиля скрепляющего элемента, что очевидным образом способствует сохранению надежности прикрепления листов без предварительного нанесения клея на эти боковые поверхности в процессе изготовления скрепляющего элемента.

Следовательно, из источников информации [1] – [3] не известны все существенные признаки независимых пунктов 1 и 2 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту.

Что касается разъяснений и заключений [9] и [10], [12] специалистов-экспертов, то они представляют собой лишь частное мнение составивших их лиц. Сведения из сети Интернет [13] не могут быть отнесены к словарно-справочным источникам информации. При этом дополнительно представленные материалы [10] – [13] на основании требований пункта 2.5 Правил ППС не могут быть приняты к рассмотрению в рамках настоящего возражения как изменяющие его мотивы.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.08.2014, патент Российской Федерации на полезную модель № 138649 оставить в силе.