

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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Морской О.Г. (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в палату по патентным спорам 04.04.2012, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №71990, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №71990 на группу полезных моделей «Шумопоглощающий экран и шумопоглощающая панель для формирования шумопоглощающего экрана» выдан по заявке №2007143591/22 с приоритетом от 27.11.2007 на имя Савиных А.А. (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Шумопоглощающий экран, выполненный из шумопоглощающих панелей, расположенных горизонтальными или вертикальными рядами, прикрепленных к объекту шумоизоляции при помощи связующих элементов, представляющих из себя винтовое и (или) сварочное соединение и состыкованных между собой при помощи выступа на одной панели и впадины, соответствующей выступу на другой панели, при этом каждая панель для шумопоглощения содержит корпус, в который уложена плита из звукопоглощающего материала, закрепленная любым доступным способом,

обернутого вокруг плиты для шумоизоляции стекловолокна, ребер жесткости, тонких пластин с козырьками.

2. Шумопоглощающая панель для формирования шумопоглощающего экрана, содержащая корпус, в который уложена плита из звукопоглощающего материала и закреплена любым доступным способом, обернутого вокруг плиты для шумоизоляции стекловолокна, ребер жесткости и тонких пластин с козырьками.

4. Шумопоглощающая панель по п. 2, характеризующаяся тем, что корпус плиты для шумопоглощения сделан из листового металла, согнутого до получения профиля.

5. Шумопоглощающая панель по п. 2, характеризующаяся тем, что корпус образует только две боковые стенки.

6. Шумопоглощающая панель по п. 2, характеризующаяся тем, что в качестве недостающих стенок панели используются металлические или пластиковые панели, по размерам совпадающие с отверстиями в корпусе и имеющие выступ на одной панели и впадину на другой».

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием группы полезных моделей по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость» и «новизна».

В возражении указано, что все существенные признаки независимых пунктов 1 и 2 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, включая родовое понятие, известны из патента Российской Федерации на изобретение №2173372, опубл. 10.09.2001 (далее – [1]). По мнению лица, подавшего возражения, признаки:

- «расположенных горизонтальными или вертикальными рядами» (независимый пункт 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту);
- «прикрепленных к объекту шумоизоляции при помощи связующих

элементов, представляющих из себя винтовое и (или) сварочное соединение» (независимый пункт 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту);

- «состыкованных между собой при помощи выступа на одной панели и впадины, соответствующей выступу на другой на другой панели» (независимый пункт 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту);

- «плита... закрепленная любым доступным образом», «обернутого вокруг плиты для шумоизоляции стекловолокна», «ребра жесткости» (независимые пункты 1 и 2 формулы полезной модели по оспариваемому патенту),

являются несущественными.

Относительно признаков зависимых пунктов 4-6 формулы полезной модели по оспариваемому патенту в возражении отмечено, что они также являются несущественными.

Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, в описании к оспариваемому патенту отсутствуют сведения о средствах и методах, позволяющих осуществить полезную модель по независимому пункту 5 формулы оспариваемого патента: «корпус образует только две боковые стенки».

В подтверждение данных доводов к возражению приложены копии следующих источников информации:

- Словарь русского языка под ред. Н.Ю. Шведовой, «Русский язык», Москва 1991 г., стр. 104, 124, 230, 519, 767, 899 (далее – [2]);

- Новый политехнический словарь под ред. А.Ю. Ишлинского, Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», Москва 2000 г., стр. 449, 509 (далее – [3]);

- журнал «Транспортное строительство», №1, 2000 г., стр. 6-10 (далее – [4]);

- Обзорная информация «Применение шумозащитных экранов на автомобильных дорогах США», Автомобильные дороги и мосты, 5-2005, стр. 6

-12 (далее – [5]);

- Справочник научных трудов «Проектирование автомобильных дорог», Московский автомобильно-дорожный институт (Государственный технический университет), Москва 2002 г., стр. 131-136 (далее – [6]);

- Политехнический словарь под ред. И.И. Артоболевского, «Советская энциклопедия», Москва 1976 г., стр. 231 (далее – [7]).

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя.

На заседании коллегии представитель патентообладателя представил отзыв по мотивам возражения, в котором указано, что устройство по патентному документу [1] не является устройством того же назначения, что и полезная модель по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента.

По мнению патентообладателя, признаки, отнесенные лицом, подавшим возражение, к несущественным таковыми не являются. Так признак: «расположенных горизонтальными или вертикальными рядами» (независимый пункт 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту) является существенным, т.к. позволяет возводить экраны из сравнительно небольших по размерам панелей, снизить трудозатраты на изготовление и монтаж экрана, снизить расход материалов. Признаки: «прикрепленных к объекту шумоизоляции при помощи связующих элементов, представляющих из себя винтовое и (или) сварочное соединение» (независимый пункт 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту) являются существенными, поскольку установка экрана непосредственно на объект будет наиболее эффективной для нейтрализации звуковых волн, при этом позволит сократить толщину изолирующих плит. При этом винтовые и сварочные соединения снижают трудозатраты и упрощают монтаж экрана. Признаки «состыкованных между собой при помощи выступа на одной панели и впадины, соответствующей выступу на другой на другой панели» (независимый пункт 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту), также являются

существенными, т.к. упрощают процесс монтажа и позволяют «отражать звуковые волны».

В отношении признака «стекловолокно» патентообладатель указывает, что в формуле и тексте описания под этим термином понимается не только волокнистый материал, но и изделия из него, например, ткани. При этом ткань из стекловолокна, обернутая вокруг плиты для шумоизоляции, защищает ее от загрязнений и атмосферных осадков, т.е. данный признак также является существенным.

В отзыве отмечено, что признак, касающийся наличия «ребер жесткости», является существенным, поскольку он увеличивает жесткость корпуса.

В подтверждение данных доводов к отзыву приложены следующие источники информации:

- ГОСТ Р 50049-92 (далее – [8]);
- Политехнический словарь под ред. А.Ю. Ишлинского, «Большая Российская энциклопедия», Москва 2000 г., стр. 518 (далее – [9]).

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 патентоспособности группы полезных моделей по указанному патенту включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1, в редакции Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации» № 22 – ФЗ от 07.02.2003 (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4845 (далее – Правила ПМ) и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона полезная модель признается соответствующей условиям патентоспособности, если она является новой и промышленно применимой. Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. 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. Полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

Согласно подпунктам (2.1) – (2.4) пункта 2.1 Правил ПМ, полезная модель может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности, если назначение полезной модели указано в описании, содержавшемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу полезной модели - то в описании или формуле полезной модели). В описании, содержащемся в заявке, должны быть приведены 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 описании допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета полезной модели. Описание, содержащееся в заявке, должно подтверждать, 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. Несоблюдение хотя бы одного из указанных выше требований указывает на то, что полезная модель не соответствует условию промышленной применимости.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 2.1 Правил ПМ охраняемая

патентом 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. Признаки, в отношении которых не может быть установлено влияние на достигаемый технический результат, и признаки, не влияющие на функционирование устройства и реализацию его назначения, не относятся к существенным.

В соответствии с подпунктом (1.1) пункта 3.2.4.3 Правил 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. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства.

Технический результат может выражаться, в частности в снижении (повышении) коэффициента трения; в предотвращении заклинивания; снижении вибрации; в улучшении контакта рабочего органа со средой; в уменьшении искажения формы сигнала; в снижении просачивания жидкости; повышении быстродействия компьютера.

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

Следует подчеркнуть, что порядок нумерации пунктов упомянутой формулы нарушен (после пункта 2 следуют пункты 4-6).

Анализ доводов, содержащихся в возражении и отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по

пункту 5 формулы оспариваемого патента условию патентоспособности «промышленная применимость», показал следующее.

Назначение полезной модели по независимому пункту 2 формулы полезной модели по оспариваемому патенту отражено в родовом понятии – «шумопоглощающая панель для формирования шумопоглощающего экрана». При этом упомянутая панель содержит «корпус, в который уложена плита из звукопоглощающего материала». Однако, согласно зависимому пункту 5 формулы (подчиненному независимому пункту 2) корпус «образует только две боковые стенки».

При этом известно, что корпус – это основа, остов или оболочка механизмов, приборов, аппаратуры и т.п. (см. Большой толковый словарь русского языка, «НОРИНТ», Санкт-Петербург 2000 г., стр. 459).

Таким образом, корпус, состоящий только из двух боковых стенок, не связанных между собой, не может служить основанием или оболочкой для уложенной в него плиты.

Вышеуказанное позволяет сделать вывод о том, что в описании и формуле полезной модели по оспариваемому патенту не содержатся сведения о средствах и методах, позволяющих изготовить корпус, который «образует только две боковые стенки».

На основании изложенного можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по зависимому пункту 5 формулы оспариваемого патента несоответствующей условию патентоспособности «промышленная применимость».

Анализ доводов, содержащихся в возражении и отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Из патентного документа [1] известен шумозащитный (шумопоглощающий) экран, выполненный из шумопоглощающих панелей.

Данные панели имеют корпус в виде прямоугольной рамы, следовательно, при сборке шумозащитного экрана, панели можно располагать только горизонтальными или вертикальными рядами. В корпус встроены плиты из звукопоглощающего материала (плита, закрепленная любым доступным образом). Шумозащитный экран по патентному документу [1] предназначен для защиты от шумов автомобильных и железных дорог, а также для защиты от промышленного шума. При этом экран устанавливается при организации территориальных зон с комфортными акустическими условиями (панели, прикрепленные к объекту шумоизоляции при помощи связующих элементов). При сборке экрана шумопоглощающие панели состыковываются между собой, это обусловлено конструкцией экранов, иначе шумопоглощающий экран не будет выполнять свое назначение (имманентно присущий признак). Плиты для шумоизоляции вокруг обернуты стеклотканью (стекловолокном). Шумозащитный экран по патенту [1] содержит тонкие пластины с козырьками, которые имеют ребра жесткости.

Отличие полезной модели по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента от устройства по патентному документу [1] заключается в том, что:

- связующие элементы, с помощью которых крепится шумопоглощающий экран, представляют собой винтовое и (или) сварочное соединение;
- панели стыкуются между собой при помощи выступа на одной панели и впадины, соответствующей выступу на другой панели;
- плита из звукопоглощающего материала крепится любым доступным способом в корпусе панели.

Однако можно согласиться с доводами лица, подавшего возражение, в том, что данные признаки являются несущественными.

Так, согласно описанию к оспариваемому патенту, техническими результатами от использования группы полезных моделей являются:

«повышение эксплуатационных качеств шумоизоляции путем снижения веса плиты для шумоизоляции, простоты сборки, низкой стоимости при высоких шумоизолирующих свойствах».

Здесь необходимо отметить, указанные выше результаты сформулированы некорректно, т.к. не ясно, каким образом снижение веса плиты для шумоизоляции, простота сборки и низкая стоимость могут повысить «эксплуатационные качества шумоизоляции». В описании полезной модели к оспариваемому патенту данные сведения также отсутствуют.

Кроме того, результаты, заключающиеся в повышении эксплуатационных качеств шумоизоляции путем упрощения сборки и снижения стоимости, не носят технический характер, поскольку не представляют собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п. объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства.

Таким образом, единственный результат, указанный в описании полезной модели к оспариваемому патенту, который имеет технический характер – это «снижение веса плиты для шумоизоляции».

Однако признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту:

- связующие элементы, с помощью которых крепится шумопоглощающий экран, представляют собой винтовое и (или) сварочное соединение;

- панели стыкуются между собой при помощи выступа на одной панели и впадины, соответствующей выступу на другой панели, не находятся в причинно-следственной связи с техническим результатом «снижение веса плиты для шумоизоляции».

При этом, независимо от указанного выше целесообразно отметить, что признаки «шумопоглощающих панелей, расположенных горизонтальными или вертикальными рядами, прикрепленных к объекту шумоизоляции», «плита из

звукопоглощающего материала, крепится любым доступным способом в корпусе панели» и «ребра жесткости» также является несущественными с точки зрения возможности достижения указанного выше технического результата.

Способы крепления звукопоглощающей плиты внутри корпуса шумопоглощающей панели, а также расположение, ориентация в пространстве и крепление к некоему объекту шумопоглощающих панелей, не влияют на снижение их веса плиты для шумоизоляции. Выполнение ребер жесткости на корпусе панелей никак не влияет «снижение веса плиты для шумоизоляции».

Таким образом, устройству по патентному документу [1] присущи все приведенные в независимом пункте 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту существенные признаки, включая характеристику назначения.

Анализ доводов, содержащихся в возражении и отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по независимому пункту 2 формулы оспариваемого патента условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Из патентного документа [1] известна шумопоглощающая панель, для формирования шумопоглощающего экрана, содержащая корпус, в который встроены плиты из звукопоглощающего материала (плита, закрепленная любым доступным образом). Плиты для шумоизоляции вокруг обернуты стеклотканью (стекловолокном). Шумозащитный экран по патенту [1] содержит тонкие пластины с козырьками, которые имеют ребра жесткости.

Здесь целесообразно подчеркнуть, что доводы о несущественности признаков «плита из звукопоглощающего материала, крепится любым доступным способом в корпусе панели» и «ребра жесткости» указаны выше.

Таким образом, устройству по патентному документу [1] присущи все приведенные в независимом пункте 2 формулы полезной модели по оспариваемому патенту существенные признаки, включая характеристику

назначения.

Что касается признаков зависимых пунктов 4 и 6 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, то патентообладателем не представлены доводы, позволяющие выявить причинно-следственную связь данных признаков с результатом «снижение веса плиты для шумоизоляции».

На основании изложенного можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

Источники информации [2]-[9] представлены для сведения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 04.04.2012, патент Российской Федерации на полезную модель №71990 признать недействительным полностью.