

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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 25.03.2016 от Общества с ограниченной ответственностью "Компакт" (далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 111180, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 111180 на полезную модель «Дымоходная труба» выдан по заявке № 2011136735/03 с приоритетом от 06.09.2011 на имя Ахметовой Сурии Алиевны (далее – патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

«1. Дымоходная труба, содержащая наружный металлический ствол, внутренний металлический газоотводящий ствол, который выполнен из нержавеющей стали, и теплоизоляционный материал, отличающаяся тем, что в качестве теплоизоляционного материала используется вспученный перлит.

2. Дымоходная труба по п.1, отличающаяся тем, что все стыковые швы внутренней трубы выполнены сваркой в стык в защитной газовой среде (аргон).»

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованной полезной модели условию патентоспособности «новизна» ввиду известности всех ее существенных признаков из уровня техники.

В подтверждение сделанного вывода в возражении указывается на известность из уровня техники следующих источников информации:

- авторское свидетельство СССР № 1636391, опубл. 23.03.1991 (далее – [1]);
- патент Российской Федерации на изобретение № 2203253, опубл. 27.04.2003 (далее – [2]);
- патент Российской Федерации на изобретение № 2134672, опубл. 20.08.1999 (далее – [3]);
- патент Российской Федерации на изобретение № 2135884, опубл. 27.08.1999 (далее – [4]);
- патент Российской Федерации на полезную модель № 68092, опубл. 10.11.2007 (далее – [5]);
- патент Российской Федерации на полезную модель № 49167, опубл. 10.11.2005 (далее – [6]).

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого на заседании коллегии 21.07.2016 поступил отзыв на данное возражение.

В отзыве патентообладателя выражается мнение о том, что «... в возражении не содержится сведений о каком-либо устройстве, предназначенном для использования в качестве дымоходной трубы, которое бы характеризовалось совокупностью существенных признаков, содержащихся в независимом пункте формулы оспариваемой полезной модели ...».

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент (06.09.2011), правовая база для оценки соответствия полезной модели 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.

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.

Согласно подпункту 2 пункта 22.3 Регламента ПМ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования.

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

Анализ доводов, изложенных в возражении и отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Патентные документы [1] – [6] имеют дату публикации более раннюю, чем дата публикации оспариваемого патента, поэтому они могут быть включены в уровень техники для целей проверки соответствия полезной модели по этому патенту условию патентоспособности «новизна».

Однако, в патентных документах [1] – [6] отсутствуют сведения о средстве того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту, а именно о каких-либо дымоходных трубах. Так в патентных документах [1] – [6] упоминаются трубы, при этом отсутствуют сведения о том, что эти трубы могут быть использованы в качестве дымоходных.

Кроме того, из патентных документов [1] – [6] также не известен и признак формулы оспариваемого патента, характеризующий выполнение внутреннего газоотводящего ствола из нержавеющей стали.

Здесь следует отметить, что в возражении не было приведено анализа существенности упомянутых признаков полезной модели по оспариваемому патенту, отличительных от технических решений по патентным документам [1] – [6].

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что возражение не содержит доводов, подтверждающих известность из уровня техники всех существенных признаков независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту. То есть, 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 25.03.2016, патент Российской Федерации на полезную модель № 111180 оставить в силе.