

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 ООО «РТС» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 31.07.2017, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 169214, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 169214 на полезную модель «Устройство для подогрева пола» выдан по заявке № 2016109372/12 с приоритетом от 15.03.2016 на имя ООО «ДЭУ ЭНЕРТЕК ГРУПП» (далее – патентообладатель) со следующей формулой:

«1. Устройство для подогрева пола, состоящее из герметично закрытой трубы, заполненной жидким теплопроводящим веществом, с размещенным внутри нагревательным элементом и системой поглощения избыточного внутреннего давления, отличающееся тем, что компенсатор давления системы поглощения внутреннего давления выполнен в виде исчисляемого количества деталей из пенополимера с замкнуто-ячеистой структурой.

2. Устройство для подогрева пола по п. 1, отличающееся тем, что совокупный объем всех деталей компенсатора давления составляет 0,15-1% от объема трубы устройства.

3. Устройство для подогрева пола по п. 1, отличающееся тем, что компенсатор давления выполнен в виде одной детали, закрепленной в трубе.

4. Устройство для подогрева пола по п. 1, отличающееся тем, что компенсатор давления выполнен с n-количеством деталей, закрепленных и/или свободно размещенных в жидком теплопроводящем веществе, заполняющем трубу.

5. Устройство для подогрева пола по п. 1, отличающееся тем, что детали компенсатора давления выполнены в форме цилиндра и/или параллелепипеда.

6. Устройство для подогрева пола по п. 1, отличающееся тем, что компенсатор давления выполнен из пенополимера, выбранного из следующего ряда: пенополиэтилен, пенополиуретан, пенорезина, пенополипропилен, силикон.».

Против выдачи данного патента, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- патент KR 100805703, опубликован 20.02.2008 (далее – патент [1]);
- патент CN 2049901924, опубликован 23.12.2015 (далее – патент [2]);
- «Толковый словарь русского языка». С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. Москва. 1999. 4-е издание. стр. 345 (далее – [3]);
- «Большой энциклопедический словарь политехнический». А.Ю. Ишлинский. Москва. Научное издательство «Большая Российская энциклопедия». 1998. стр. 611 (далее – [4]);

- статья «Эластомеры» с интернет-сайта <http://www.biblioteka.ru/spravochnik-l53-2-tehnika/25.htm> на дату 27.07.2017, дата публикации неизвестна (далее – [5]).

В возражении указано, что все существенные признаки устройства для подогрева пола, известного из патентных документов [1], [2], «совпадают» с признаками решения «устройства для подогрева пола» по оспариваемому патенту.

При этом в возражении отмечено, что признак независимого пункта 1 формулы по оспариваемому патенту, характеризующий выполнение компенсатора давления поглощения внутреннего давления из пенополимера с замкнуто-ячеистой структурой, является несущественным по следующим основаниям:

- в описании к оспариваемому патенту отсутствует причинно-следственная связь с данным признаком и указанным в описании к оспариваемому патенту техническим результатом (далее – довод {А});

- «несущественность выполнения компенсатора давления из пенополимера с замкнуто-ячеистой структурой следует и из того, что в описании патента № 169214 и формуле полезной модели пенополимеры с замкнуто-ячеистой структурой указываются наряду с силиконом, указываемым также в качестве материала компенсатора в патенте Кореи KR 100805703 (см. пункт 4 формулы изобретения)» (далее – довод {Б});

- пенополимер не может являться единственным отличительным признаком устройства, т.к. является материалом и, в свою очередь, относится к другому продукту, а не к устройству (далее – довод {В}).

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого 18.09.2017 поступил отзыв на указанное возражение. В отзыве указано следующее:

- устройства по патентам [1], [2] не характеризуются признаком «компенсатор давления системы поглощения внутреннего давления

выполнен в виде исчисляемого количества деталей из пенополимера с замкнуто-ячеистой структурой»;

- признак независимого пункта 1 формулы по оспариваемому патенту, характеризующий выполнение компенсатора давления поглощения внутреннего давления из пенополимера с замкнуто-ячеистой структурой, является существенным согласно ГОСТ 14.201-83;

- выполнение части устройства (компенсатор давления поглощения внутреннего давления) из определенного материала (пенополимер с замкнуто-ячеистой структурой) может характеризовать устройство согласно правовой базе, действовавшей на дату подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент.

С отзывом представлены следующие материалы (копии):

- перевод патента [1] (далее - [6]).

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

С учетом даты подачи заявки (15.03.2016), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их форм, Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30 сентября 2015 года № 701, зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 25 декабря 2015 г., рег. № 40244, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации www.pravo.gov.ru 28 декабря 2015 г. № 0001201512280049 (далее – Правила ПМ, Требования ПМ).

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 2 статьи 1351 Кодекса полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники в отношении полезной модели включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

Согласно пункту 2 статьи 1354 Кодекса для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

Согласно пункту 36. 1) Требований ПМ при раскрытии сущности полезной модели применяются следующие правила, в частности, для характеристики устройств используются, в частности, следующие признаки:

- материал, из которого выполнены части устройства и (или) устройство в целом.

Согласно пункту 40. 3) Требований ПМ формула полезной модели должна ясно выражать сущность полезной модели как технического решения, то есть содержать совокупность существенных признаков, в том числе родовое понятие, отражающее назначение полезной модели, достаточную для решения указанной технической проблемы и получения при осуществлении полезной модели технического результата.

Согласно пункту 35 Правил ПМ в описании полезной модели приводятся сведения, раскрывающие технический результат, в частности:

- признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом;

- к техническим результатам относятся результаты, представляющие собой явление, свойство, а также технический эффект, являющийся следствием явления, свойства, объективно проявляющиеся при

изготовлении либо использовании полезной модели, и, как правило, характеризующиеся физическими, химическими или биологическими параметрами.

Согласно пункту 69 Правил ПМ полезная модель признается новой, если установлено, что совокупность ее существенных признаков, представленных в независимом пункте формулы полезной модели, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

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

Необходимо подчеркнуть, что техническим результатом согласно описанию к оспариваемому патенту является повышение технологичности устройства для подогрева пола.

Также следует отметить, что согласно описанию и формуле по оспариваемому патенту признак «исчисляемого количества деталей», по существу, означает натуральное (количественное) число деталей (т.е. один, два и т.д.) (см. Большая Советская энциклопедия. Москва. Государственное научное издательство «Большая Советская энциклопедия». 1957. Том 47. стр. 394-395).

Из патента [1] известно устройство для подогрева пола, состоящее из герметично закрытой трубы. Труба заполнена жидким теплопроводящим веществом. В трубе размещены нагревательный элемент и система поглощения избыточного внутреннего давления. Система поглощения внутреннего давления содержит компенсатор давления в виде множества силиконовых шариков.

Нельзя согласиться с мнением патентообладателя в том, что в известном из патента [1] решении множество силиконовых шариков в качестве компенсатора давления (далее - деталей) является неисчисляемым.

Так, любое количество (множество) деталей является натуральным, а значит, данное множество можно посчитать, например, вручную перед сборкой устройства, известного из патента [1].

Следовательно, можно сделать вывод о том, что в известном из патента [1] решении множество деталей является исчисляемым.

Известное из патента [1] решение отличается от устройства по независимому пункту 1 формулы по оспариваемому патенту выполнением деталей из пенополимера с замкнуто-ячеистой структурой (далее – признак [I]).

Однако, нельзя согласиться с указанным в возражении доводом {А} относительно несущественности признака [I].

Так, согласно описанию к оспариваемому патенту:

«При этом, за счет того, что компенсатор давления выполнен из пенополимера с замкнуто-ячеистой структурой, он хорошо сжимается, освобождая объем для жидкости и, при этом снижается давление в трубе устройства. При падении давления до определенного значения, за счет упругости компенсатор давления восстанавливает свой объем до первоначального состояния.

Выполнение устройства для подогрева пола с компенсатором давления в виде исчисляемого количества деталей из пенополимера с замкнуто-ячеистой структурой позволяет повысить технологичность устройства для подогрева пола, которая заключается:

- в удобстве и снижении трудоемкости его производства, поскольку как изготовление компенсатора давления, так и его размещение в трубе устройства для подогрева пола требует значительно меньше времени и трудовых затрат, чем при использовании для целей поглощения давления многочисленных шариков, описанных в ближайшем аналоге;

- ремонтпригодности устройства для подогрева пола, когда требуется извлечение всех элементов устройства, которые содержатся в трубе и их

повторного размещения, что при использовании многочисленных мелких шариков практически невозможно;

- в улучшении эксплуатационных качеств устройства, обусловленных снижением риска вывода устройства из строя при резком повышении давления в системе, что достигается за счет возможности точного расчета объема используемого в устройстве компенсатора давления, поскольку используемые для его изготовления материалы из группы пенополимера с замкнуто-ячеистой структурой, обладают известной степенью сжатия и упругости, а сам компенсатор выполнен в виде исчисляемого, и в каждом конкретном случае выполнения устройства, n-количества деталей, определяемого в зависимости от размерных параметров трубы устройства, физических свойств жидкого теплопроводящего вещества, закаченного в трубу и прочих условий.».

Таким образом, в описании к оспариваемому патенту содержатся сведения о причинно-следственной связи между признаком [I] и указанным в описании к оспариваемому патенту техническим результатом.

Следовательно, признак [I] является существенным.

Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что в решении по патенту [1] не содержатся все существенные признаки независимого пункта 1 формулы по оспариваемому патенту.

Относительно указанного в возражении довода {Б} следует отметить, что как в описании, так и в формуле (см. зависимый пункт 6) по оспариваемому патенту допущена техническая ошибка в отношении материала для изготовления компенсатора давления поглощения внутреннего давления, а именно силикона. Так, специалисту в данной области техники широко известно, что пеноматериал на основе силикона называется «пенополиорганосилоксан» и имеет существенные отличия по свойствам в отношении силикона (см. Энциклопедия полимеров. Москва. Издательство «Советская энциклопедия». 1974. Том 2. стр. 562-564).

Исходя из изложенного можно сделать вывод о том, что как в описании, так и в зависимом пункте 6 формулы по оспариваемому патенту, по существу, речь идет о пеноматериале на основе силикона («пенополиорганосилоксан»).

Относительно указанного в возражении довода {B} целесообразно подчеркнуть, что выполнение компенсатора давления поглощения внутреннего давления из пенополимера может являться единственным отличительным признаком устройства (см. пункт 36. 1) Требований ПМ).

Необходимо обратить внимание, что в отношении решения, известного из патента [2], можно сделать аналогичный вывод, сделанный в отношении решения, известного из патента [1], а именно об отсутствии сведений в патенте [2] о наличии существенного признака [I].

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

Также следует отметить, что источники информации [3]-[6] приведены для сведения.

От лица, подавшего возражение, 26.09.2017 поступило особое мнение. Относительно мнения лица, подавшего возражение, указанного в особом мнении, касающегося неубедительности ссылки председателя коллегии на «любые» справочники и влияние небольшого удельного веса пенополимера с замкнуто-ячеистой структурой на улучшение эксплуатационных качеств устройства для подогрева пола, необходимо отметить следующее. Действительно, на заседании коллегии было озвучено, что не в «любом справочнике» (мнение лица, подавшего возражение), а в «любом справочнике по полимерным материалам» содержатся сведения о существенных различиях свойств полимера и пенополимера (см. заключение выше), наличие которых обуславливают достижение указанного в описании к оспариваемому патенту технического результата, что, в свою очередь,

подтверждается сведениями, содержащимися в описании к оспариваемому патенту (см. заключение выше).

Остальные доводы, отраженные в особом мнении, по существу повторяют доводы возражения (см. доводы {А}, {Б}, указанные в возражении) и были проанализированы в данном заключении выше.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 31.07.2017, патент Российской Федерации на полезную модель № 169214 оставить в силе.