

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями (ФЗ №35 от 12.03.2014), вступившего в действие 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, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Кордикова Ю.П. (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 28.03.2017, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 161250, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель № 161250 “Панель фасадная утеплительная” выдан по заявке №2015135788/03 с приоритетом от 24.08.2015 на имя Надуды О.П. (далее – патентообладатель) со следующей формулой:

“1. Панель фасадная утеплительная, содержащая теплоизоляционную основу с присоединенным к ней декоративно-защитным слоем, армированным фиброволокном, отличающаяся тем, что декоративно-защитный слой представляет собой декоративный мелкозернистый известнякцементно-песчаный фибробетон.

2. Панель фасадная утеплительная по п. 1, отличающаяся тем, что декоративно-защитный слой содержит отходы камнепиления известняка-ракушечника фракцией до 5 мм.”

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное тем, что полезная модель по

оспариваемому патенту не характеризует объект – устройство, а также ее несоответствием условию патентоспособности “новизна”.

В возражении отмечено, что: “... все существенные отличительные признаки предлагаемой полезной модели... характеризуют объект “вещество”, что согласно... положениям законодательства не позволяет отнести заявленный объект в целом к устройствам, несмотря на наличие признаков устройства, совпадающих с таковыми у прототипа...” (в качестве прототипа в описании полезной модели по оспариваемому патенту указано решение по патентному документу RU 109771 U1, опубл. 27.10.2011 (далее – [1])).

В подтверждение несоответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности “новизна” к возражению приложены копии следующих источников информации:

- патентный документ US 2014/0087158 A1, опубл. 27.03.2014 (далее – [2]);
- патентный документ EP 2851482 A1, опубл. 25.03.2015 (далее – [3]);
- патентный документ US 2015/0118393 A1, опубл. 30.04.2015 (далее – [4]);
- патентный документ WO 2015/039913 A1, опубл. 26.03.2015 (далее – [5]);
- патентный документ WO 2015/039914 A1, опубл. 26.03.2015 (далее – [6]);
- патентный документ US 2014/0205800 A1, опубл. 24.07.2014 (далее – [7]).

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя.

В отзыве по мотивам возражения, представленном на заседании коллегии 15.05.2017, патентообладатель представил свой анализ приведенных в возражении источников информации.

К отзыву приложен следующий источник информации:

– Основин В.Н. и др., “Справочник по строительным материалам и изделиям”, М.: Феникс, 2008, стр. 134 (далее – [8]).

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

С учетом даты поступления заявки, по которой был выдан оспариваемый патент (24.08.2015), правовая база включает Кодекс, 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 2008г. № 326 и зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 24 декабря 2008г., рег. № 12977 (далее – Регламент).

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с подпунктом (2.2) пункта 9.4 Регламента 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. Содержащиеся в независимом

пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным. При наличии в этом пункте признаков, характеризующих иное предложение, которое не охраняется в качестве полезной модели, эти признаки не принимаются во внимание при оценке новизны как не относящиеся к полезной модели. 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.

В соответствии с подпунктом (1.1) пункта 9.7.4.3 Регламента 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 (2) пункта 9.7.4.3 Регламента для характеристики полезной модели используются, в частности, следующие признаки устройства:

наличие конструктивного элемента;

наличие связи между элементами;

взаимное расположение элементов;

форма выполнения элемента или устройства в целом, в частности, геометрическая форма;

форма выполнения связи между элементами;

параметры и другие характеристики элемента и их взаимосвязь;

материал, из которого выполнен элемент или устройство в целом, за исключением признаков, характеризующих вещество как самостоятельный вид продукта, не являющийся устройством;

среда, выполняющая функцию элемента.

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

В соответствии с пунктом 20.3 Регламента при проверке определяется, может ли заявленное предложение быть признано относящимся к устройствам. При этом проверяется, не относится ли заявленное техническое решение к способу, а также к веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных и другим продуктам, не являющимся устройством. Техническое решение относится к способу или веществу, штамму микроорганизма растений или животных, в частности, если существенный признак, характеризующий назначение технического решения, прямо указывает на отнесение технического решения к этим объектам либо, если все существенные признаки, отличающие техническое решение от его прототипа, являются характерными для этих объектов. В случаях, когда эти признаки невозможно однозначно отнести к характерным для указанных объектов, следует учитывать характер задачи, на решение которой направлены эти отличительные признаки, и характер результата, на достижение которого они влияют.

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

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся того, что полезная модель по оспариваемому патенту не является устройством, показал следующее.

Согласно формуле, полезная модель охарактеризована совокупностью признаков, касающимися материала декоративно-защитного слоя: мелкозернистый известнякцементно-песчаный фибробетон (в отличие от решения по патентному документу [1], указанному в описании полезной модели по оспариваемому патенту в качестве ближайшего аналога, где использован армированный фиброволокном полимерцементнопесчаный слой).

Таким образом, для характеристики полезной модели используется признак устройства – материал, из которого выполнен элемент (вместо полимерцементнопесчаного фибробетона использован известнякцементнопесчаный фибробетон) (пункт 9.7.4.3(2) Регламента).

При этом, в формуле полезной модели по оспариваемому патенту отсутствуют какие-либо признаки, характеризующие вещество, как объект (характеристика и количественное содержание состава композиции – известнякцементнопесчаного фибробетона, а также способа его получения).

Следовательно, нельзя согласиться с мнением, изложенным в возражении, о том, что все существенные отличительные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту характеризуют объект “вещество”.

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что в возражении отсутствуют доводы, позволяющие сделать вывод о том, что полезная модель по оспариваемому патенту не является устройством.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности “новизна”, показал следующее.

В качестве родового понятия полезной модели по оспариваемому патенту в формуле полезной модели указано – панель фасадная.

Из патентного документа [3] известна панель, предназначенная для использования на внешней поверхности здания, т.е. устройство того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту (см. реферат патентного документа [3]), включающая следующие признаки, присущие устройству по оспариваемому патенту:

- панель является утеплительной (первый слой 110 содержит теплоизолирующий материал; реферат патентного документа [3]);

- наличие теплоизоляционной основы;

- к теплоизоляционной основе присоединен декоративно-защитный слой (как указано в описании полезной модели по оспариваемому патенту, декоративно-защитный слой выполняет эстетические функции и защищает теплоизоляционную основу; в решении по патентному документу [3] второй слой 120 с помощью адгезивных элементов 130 присоединен к слою 110; при этом слой 120 является внешним и покрывает теплоизолирующий слой 110, т.е. выполняет защитную функцию по отношению к внутреннему слою 110; при этом декоративность какого-либо изделия отражает лишь субъективное восприятие его внешнего вида и не является признаком устройства – любое внешнее покрытие на плите, в том числе на плите, известной из патентного документа [3], является декоративным).

- декоративно-защитный слой представляет собой известнякцементно-песчаный фибробетон (слой 120 включает в себя цемент, воду и измельченный песок (т.е. бетон), волокна органического происхождения (армирован фиброволокном), известняк; абзац [0040] описания патентного документа [3]);

- известнякцементно-песчаный фибробетон является мелкозернистым (как указано выше, слой 120, раскрытый в патентном документе [3], состоит из цемента, воды, мелкозернистого песка и фиброволокна (т.е. фибробетона); при этом, величина зерна указанного бетона не превышает 8 мм (согласно абзацу [0052] описания патентного документа [3] толщина слоя 120 – 8 мм); как

известно специалисту в данной области техники, бетон, имеющий величину зерна менее 10 мм, считается мелкозернистым (см. источник информации [8])).

Следовательно, в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в формуле полезной модели по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения.

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что в возражении содержатся доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности “новизна”.

Ввиду сделанного вывода источники информации [2], [4]-[7] не анализировались.

Что касается признаков зависимого пункта 2 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, то, как правомерно отмечено в возражении, в описании полезной модели отсутствуют сведения о влиянии выбора фракции с конкретными размерами частиц или выбора в качестве наполнителя именно отходов камнепиления на указанный в описании технический результат (исключение трещин при формировании декоративно-защитного слоя).

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.03.2017, признать патент Российской Федерации на полезную модель № 161250 недействительным полностью.