

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 поступившее 14.04.2014 возражение от ООО "ЕвроСтройТех Плюс" (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 134703, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 134703 на полезную модель «Плита для закрытия кабеля» выдан по заявке № 2013126160/07 с приоритетом от 06.06.2013 на имя Голышева Д.А. и Рязанцева Д.С. (далее - патентообладатель) со следующей формулой:

«1. Плита для закрытия кабеля, имеющая прямоугольную форму в плане и выполненная из термопластичного полимера с минеральным наполнителем, отличающаяся тем, что дополнительно содержит пигмент, а в качестве термопластичного полимера использована смесь полиэтилена низкой плотности и полиэтилена высокой плотности в соотношении, мас. %:

полиэтилен низкой плотности	0-50
-----------------------------	------

полиэтилен высокой плотности	0-100,
------------------------------	--------

а в качестве минерального наполнителя использован строительный песок при следующем соотношении компонентов, мас. %:

смесь полиэтилена низкой плотности и полиэтилена высокой плотности	15-40
--	-------

строительный песок	59,5-84,5
--------------------	-----------

пигмент

0,5-1,0

2. Плита по п.1, отличающаяся тем, что в качестве пигмента использован железooksисный.

3. Плита по п.1, отличающаяся тем, что в качестве пигмента использован диоксид титана».

Против выдачи данного патента в порядке, установленном пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна», «промышленная применимость», а также тем, что данная полезная модель не является техническим решением, относящимся к устройству.

С возражением представлены следующие источники информации (копии):

- распечатка статьи «Окрашивание пластмасс в массе», размещенная в сети Интернет по адресу <http://plastic-st.narod.ru/page5.html> (далее – [1]);

- распечатка статьи ««Железooksисные пигменты LANXEES для пластмасс»», размещенная в сети Интернет по адресу <http://article.unipack.ru/25994/> (далее – [2]).

В возражении указано, что признак формулы полезной модели «дополнительно содержит пигмент» не является существенным, «поскольку окрашивание пластмасс достаточно давно и широко известный процесс», в частности, из материалов [1] и [2].

По мнению лица, подавшего возражение, в описании к оспариваемому патенту также не раскрыто влияние указанного в формуле «интервала плотностей полиэтиленов низкой и высокой плотностей на достигаемый технический результат». При этом, из приведенной в упомянутом описании таблицы «видно, что из всех параметров в ней отражен только один достигнутый технический результат».

Кроме того, в возражении обращается внимание на то, что «представленные в формуле полезной модели значения смесей

полиэтиленов низкой и высокой плотности не позволяют... изготовить саму плиту». При этом отмечено, что при указанных в формуле крайних значениях интервалов, «обозначенных нулем, вообще не оказывается никакой смеси».

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя, от которого поступил отзыв на указанное возражение.

В своем отзыве патентообладатель выразил несогласие с доводами возражения.

По мнению патентообладателя, все признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту являются существенными. Данные признаки влияют на приведенные в описании к указанному патенту технические результаты. При этом плита по оспариваемому патенту раскрыта в данном описании с полнотой, достаточной для ее осуществления.

В отзыве также отмечено, что «нулевые (или, точнее, близкие к нулевым, как это может быть достигнуто практических условиях) значения концентрации полиэтилена низкой или высокой плотности не означают, что нельзя будет изготовить плиту для закрытия кабеля».

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

С учетом даты подачи заявки (06.06.2013), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности 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 2008 г. № 326, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 и опубликованным в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 09.03.2009 № 10 (далее – Регламент ПМ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса, в качестве полезной модели охраняется техническое решение в любой области, относящееся к устройству. Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

Согласно пункту 10 Регламента ПМ, основанием для отказа в выдаче патента на полезную модель является решение об отказе в выдаче патента на полезную модель, принятое в связи, в частности, со следующими обстоятельствами:

- заявленное предложение не относится к техническим решениям (пункт 9.4.1 Регламента ПМ);

заявленное предложение не относится к устройствам в соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Кодекса (пункт 9.4.1 Регламента ПМ).

Согласно пункту 9.4.1 Регламента ПМ в качестве полезной модели не охраняется техническое решение, относящееся к способу, а также к веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных и другим продуктам, не являющимся устройством.

Согласно подпункту 2 пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ для характеристики полезной модели используются, в частности, следующие признаки устройства: наличие конструктивного элемента; форма выполнения элемента или устройства в целом, в частности, геометрическая форма; 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.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1351 Кодекса, полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

Согласно подпункту 2.1 пункта 9.4. Регламента ПМ при установлении возможности использования полезной модели в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях экономики и социальной сферы, проверяется, указано ли назначение полезной модели в описании, содержащемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу полезной модели - то в описании или формуле полезной модели). Кроме того, проверяется, приведены ли в указанных документах и чертежах, содержащихся в заявке на дату ее подачи, 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 указанных документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета полезной модели. Кроме того, следует убедиться в том, 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 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.

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 сведений, полученных в электронном виде - через Интернет, через он-лайн доступ, отличный от сети Интернет, и CD и DVD-ROM дисков - либо дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена и может быть документально подтверждена, либо, если эта дата отсутствует - дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

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. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом. Существенность признаков, в том числе признака, характеризующего назначение полезной модели, при оценке новизны определяется с учетом положений подпункта 1.1 пункта 9.7.4.3. настоящего Регламента. Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 9.7.4.3. Регламента ПМ 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. 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.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения коллегия вправе предложить лицу, подавшему заявку на выдачу патента на изобретение, внести изменения в формулу изобретения, если эти изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности.

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

Анализ доводов, содержащихся в возражении и отзыве патентообладателя, касающихся возможности отнесения полезной модели по оспариваемому патенту к техническим решениям, относящимся к устройству (то есть к решениям, которым может быть предоставлена охрана в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1351 Кодекса), показал следующее.

В возражении не содержится аргументов, обосновывающих, почему плиту по оспариваемому патенту невозможно отнести к устройствам.

Вместе с тем, согласно формуле полезной модели по оспариваемому патенту указанная плита характеризуется геометрической формой (прямоугольная форма в плане), материалом, из которого она выполнена (термопластичный полимер с минеральным наполнителем), параметрами материала (плотность полиэтилена, количественное содержание компонентов), то есть именно теми признаками, которые используются для характеристики устройств (см. подпункт 2 пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ).

В возражении указывается на то, что не все приведенные в описании к оспариваемому патенту технические результаты достигаются.

Однако, в возражении не содержится доказательств того, что при реализации плиты по оспариваемому патенту невозможно проявление ни одного из технических результатов, указанных в описании к данному патенту.

При этом можно согласиться с мнением патентообладателя в том, что указанные в описании к оспариваемому патенту результаты («повышение механической и электрической прочности, уменьшение шероховатости лицевой стороны и придание ей цветности») являются техническими. Причинно-следственная связь данных результатов с признаками формулы решения по оспариваемому патенту раскрыта в последнем абзаце на странице 2 и в первом абзаце на странице 3 описания к упомянутому патенту.

Таким образом, возражение не содержит доводов, позволяющих признать, что полезная модель по оспариваемому патенту не является техническим решением, относящимся к устройству.

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

Представленные с возражением распечатки статей из сети Интернет [1] и [2] не могут быть включены в уровень техники для оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», поскольку лицом, подавшим возражение, не представлено документально подтверждённых сведений о дате помещения указанных материалов в упомянутую электронную среду (см. подпункты 1 и 2 пункта 22.3 Регламента ПМ).

Следует также отметить, что в указанных выше материалах не содержится информации о средстве того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту - о плите для закрытия кабеля (нет вообще упоминания о какой-либо плите).

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

Анализ доводов, содержащихся в возражении и отзыве патентообладателя, касающихся соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», показал следующее.

Согласно формуле и описанию к оспариваемому патенту необходимым компонентом плиты по указанному патенту является смесь полиэтилена низкой и высокой плотности, которая выполняет роль связующего для другого компонента – наполнителя (песка).

При этом, можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение, в том, что в случае использования крайних значений из приведенных в формуле интервалов количественного содержания составляющих смеси (варианты, в которых количество полиэтилена низкого и высокого давления равно нулю), смесь не будет получена и, соответственно, не сможет быть использована в качестве компонента материала плиты.

Таким образом, в возражении содержатся доводы, позволяющие сделать вывод о том, что полезная модель по оспариваемому патенту, в том виде, как она охарактеризована в формуле, не соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость» (в части нулевых значений содержания полиэтилена высокого и низкого давлений в мас.%).

На основании пункта 4.9 Правил ППС патентообладателю было предложено скорректировать формулу полезной модели.

Патентообладатель 23.06.2015 представил скорректированную формулу, уточненную путем исключения указанных выше значений интервалов.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.04.2014, патент Российской Федерации на полезную модель № 134703 признать недействительным частично и выдать новый патент Российской Федерации на полезную модель с уточненной формулой, представленной патентообладателем 23.06.2015

(21) 2013126160/07

(51)МПК

H02G 3/04 (2006.01)

(57)

1. Плита для закрытия кабеля, имеющая прямоугольную форму в плане и выполненная из термопластичного полимера с минеральным наполнителем, отличающаяся тем, что дополнительно содержит пигмент, а в качестве термопластичного полимера использована смесь полиэтилена низкой плотности и полиэтилена высокой плотности в соотношении, мас. %:

полиэтилен низкой плотности	1-50
-----------------------------	------

полиэтилен высокой плотности	50-99,
------------------------------	--------

а в качестве минерального наполнителя использован строительный песок при следующем соотношении компонентов, мас. %:

смесь полиэтилена низкой плотности и полиэтилена высокой плотности	15-40
--	-------

строительный песок	59,5-84,5
--------------------	-----------

пигмент	0,5-1,0
---------	---------

2. Плита по п.1, отличающаяся тем, что в качестве пигмента использован пигмент железистый.

3. Плита по п.1, отличающаяся тем, что в качестве пигмента использован диоксид титана.