

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «Новосибирский завод сэндвич-панелей» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 21.08.2015, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 131399, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 131399 на полезную модель «Стеновая многослойная панель» выдан по заявке № 2013115490/03 с приоритетом от 08.04.2013 на имя Белого В.Т. (далее – патентообладатель) со следующей формулой:

«1. Стеновая многослойная панель, включающая два поверхностных слоя, выполненных из металлических листов, торцевые стороны которых снабжены замками типа «шип-паз», и размещенные между металлическими листами теплоизоляционные слои, отличающаяся тем, что она снабжена герметиком, закрепленным на одном из элементов замка «шип-паз».

2. Стеновая многослойная панель по п.1, отличающаяся тем, что в качестве герметика используется, в частности, уплотнительная самоклеящаяся лента из вспененного полипропилена.

3. Стеновая многослойная панель по п.1, отличающаяся тем, что в качестве герметика, в частности, используются вещества, изготовленные на

основе стойких полимеров типа полиизобутилена, полихлоропреновых и полисульфидных каучуков».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса было подано возражение, мотивированное тем, что полезная модель по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна».

При этом, по мнению лица, подавшего возражение, признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту раскрыты в каждом из следующих патентных документов:

- патентный документ RU 125595 (далее – [1]);
- патентный документ RU 2167984 (далее – [2]);

В возражении также представлены словарно-справочные источники информации: {С.А. Кузнецов, Большой толковый словарь русского языка, Санкт-Петербург, «НОРИНТ», 2000 г.; А.М. Прохоров, Советский энциклопедический словарь, Москва, «Советская энциклопедия», 1985 г.; Ю.А. Золотов и др., Химическая энциклопедия, том 3-5, научное изд. «Большая Российская Энциклопедия», 1995 г.} – далее [3].

Лицо, подавшее возражение, считает, что признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующие наличие нескольких теплоизоляционных слоёв, являются несущественными, а все остальные признаки стеновой панели по патенту № 131399 на полезную модель раскрыты в каждом из источников информации [1] и [2].

Кроме того, в возражении отмечено, что признаки зависимых пунктов 2 и 3 являются несущественными.

Патентообладатель, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, в отзыве, представленном 20.04.2016, отметил, что техническим решениям по патентным документам [1] и [2] не присущи все признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту. А именно, в указанных выше патентных документах

не раскрыты признаки, характеризующие наличие на торцевых сторонах металлических листов замков типа «шип-паз», а также наличие нескольких теплоизоляционных слоёв и герметика на одном из элементов замка «шип-паз».

В отзыве также отмечено, что все признаки формулы оспариваемого патента являются существенными.

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

С учетом даты подачи заявки (08.04.2013), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по данному 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 октября 2008г № 326, зарегистрированным в Минюсте РФ 24 декабря 2008, рег. №12977 (далее – Регламент ПМ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящиеся 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 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 пункту 2 статьи 1354 Кодекса охрана интеллектуальных

прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы изобретения и 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. 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 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.

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

Анализ доводов сторон, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности "новизна", показал следующее.

В каждом из патентных документов [1] и [2] раскрыто техническое решение, характеризующее стеновую панель, то есть средство того же назначения, что и техническое решение по оспариваемому патенту на полезную модель.

Стеновая панель по патентным документам [1] или [2] содержит два поверхностных слоя, выполненных из металлических листов. Между металлическими листами размещён теплоизоляционный слой. На одной торцевой стороне панели расположены два симметричных выступа, а на противоположной стороне панели имеется центральный выступ. Каждый из выступов образован путём загиба концов металлических листов. Причём на указанных выступах размещён уплотнительный элемент, обеспечивающий герметичное соединение.

При этом можно согласиться с мнением патентообладателя, что техническим решениям по патентным документам [1] и [2] не присущи признаки стеновой панели по оспариваемому патенту, характеризующие наличие на торцевых сторонах металлических листов замков типа «шип-паз», а также наличие нескольких теплоизоляционных слоёв и герметика на одном из элементов замка «шип-паз».

Данный вывод основан на следующем.

В технических решениях по патентным документам [1] или [2], как справедливо отмечено в возражении, имеется один замок типа «шип-паз». Данный замок образован путём загиба концов металлических листов стеновой панели так, что с одной из её двух сторон формируется один паз, а с другой один выступ.

В стеновой панели по оспариваемому патенту, как отмечено в независимом пункте 1 формулы, торцевые стороны металлических листов снабжены замками типа «шип-паз». При толковании данных признаков с учётом описания и чертежей к оспариваемому патенту (см. пункт 2 статьи 1354 Кодекса) формирование замка типа «шип-паз» обеспечивается торцами каждого из металлических листов так, что с одной из сторон панели образуется два паза, а с другой два выступа.

При этом можно согласиться с доводами возражения, что в патентных документах [1] или [2] раскрыты признаки, характеризующие наличие герметика на элементах замка «шип-паз». Данный герметик размещается на поверхности замка или паза, которые сформированы поверхностями двух листов. Указанные конструктивные особенности отличают стеновые панели по патентным документам [1] и [2] от стеновой панели по оспариваемому патенту, где герметик размещается на поверхности только одного из металлических листов, из которого сформирован паз или выступ (согласно чертежу к оспариваемому патенту, герметик может быть размещён, например, в пазе, который образован только одним металлическим листом).

Доводы возражения в отношении несущественности признака независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующего наличие нескольких теплоизоляционных слоёв можно признать правомерными, поскольку конструктивное исполнение теплоизоляции не оказывает влияния на указанный в описании оспариваемого патента технический результат, заключающийся в упрощении монтажа стеновых панелей.

Данный вывод обусловлен тем, что простота монтажа стеновых панелей зависит лишь от конструктивного исполнения замкового соединения и не зависит от вида используемой теплоизоляции (как следует из описания к оспариваемому патенту), т.е. данный признак не находится в причинно-следственной связи с указанным выше техническим результатом.

Исходя из вышеизложенного можно констатировать, что возражение не

содержит доводов, позволяющих признать полезную модель по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента несоответствующей условию патентоспособности "новизна".

Доводы возражения в отношении несущественности признаков зависимых пунктов 2 и 3 можно признать правомерными ввиду следующего.

В описании полезной модели по оспариваемому патенту отсутствует информация, обосновывающая наличие причинно-следственной связи признаков, раскрытых в пунктах 2 и 3 с указанным выше техническим результатом.

В отзыве патентообладатель приводит доводы о существенности признаков зависимых пунктов 2 и 3, которые характеризуют материал герметика. Однако их нельзя признать правомерными, поскольку для достижения указанного технического результата, как следует из описания к оспариваемому патенту и отзыва патентообладателя, важен именно факт наличия уплотнителя – герметика. При этом его физико-химические свойства обеспечивают лишь возможность надёжного уплотнения в замковом соединении и на процесс монтажа уже готовых панелей не влияют.

Что касается словарно-справочных документов [3], то в них раскрыты лишь некоторые определения терминов, используемых при трактовании признаков формулы по оспариваемому патенту.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.08.2015, патент Российской Федерации на полезную модель № 131399 оставить в силе.