

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, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «ЭЛКАД» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 03.09.2014, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 104805, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 104805 на полезную модель «Электрический нагреватель в форме трубы» выдан по заявке № 2011102083/07 с приоритетом от 20.01.2011 на имя Тимофеева В.И. (далее – патентообладатель) со следующей формулой:

«Электрический нагреватель в форме трубы, имеющий стенку из неорганического волокнистого материала в виде лент или нитей, преимущественно стеклянных или кремнеземных, намотанных слоями, и нагревательный элемент из углеродного волокнистого материала в виде лент или нитей, расположенный внутри стенки трубы, отличающийся тем, что неорганический волокнистый материал и углеродный волокнистый материал пропитаны клеем на фосфатной основе, фосфатном связующем и глине, концы нагревательного элемента вложены в сложенные пополам контактные пластины из металлической фольги».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием

запатентованной полезной модели условию патентоспособности «промышленная применимость».

В возражении отмечено, что нагреватель по оспариваемому патенту не сможет оставаться работоспособным в интервале температур от 800 до 1000 °С, поскольку в конструкции данного нагревателя используются углеродные волокнистые материалы, пропитанные клеем на фосфатной основе КФФГ, который при указанных выше температурах теряет свою прочность ввиду своей пористости.

Данный вывод, по мнению лица, подавшего возражение, следует из приложенных к возражению материалов, а именно:

- Книга, А.А. Конкин «Углеродные и другие жаростойкие волокнистые материалы», Москва, Химия, 1974 г., стр. 281, 285 (далее – [1]);

- Патентные документы RU 2072637, RU 2074523, RU 2079979, RU 2334374, RU 66138 (далее – [2]);

- Книга, Р.М. Ливит «Электропроводящие химические волокна», Москва, Химия, 1985 г., стр.77-108 (далее – [3]) ;

- Книга «Армирующие химические волокна для композиционных материалов», Конкин А.А., Варшавский В.И., Шетинин А.Н., под ред. Кудрявцева Г.И., Москва, Химия, 1992 г., стр.275-276 (далее – [4]);

- Книга, М.М. Сычев «Неорганические клеи», М., Х., 1986, стр. 120-121 (далее – [5])

- Журнал «Автомобильные дороги», №10-11 (755-756). 1994 г., стр.39; №4 (111), 2000г., стр.36 (далее – [6]).

Кроме того, от лица, подавшего возражение, 17.02.2015 поступили дополнительные материалы, в которых приведены следующие источники информации:

- Письмо ООО «НПЦ «Увиком» за № УК-37 от 09.02.2015 г. (далее – [7]);

- Результаты испытаний патентуемого нагревателя, проведенные ООО «ЭЛКАД» (далее – [8]).

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого до даты заседания коллегии 23.03.2015 поступил отзыв на данное возражение.

К отзыву приложены следующие материалы:

- Паспорт на клей КФФГ в соответствии с ТУ 2252-001-01599594-2005 (далее – [9]);

- Техническая характеристика на нить кремнеземную марки К11Сб-90 в соответствии с ТУ 5952-148-05786904-99 (далее – [10]).

Как отмечает патентообладатель, в описании полезной модели по оспариваемому патенту приведены средства и методы, с помощью которых возможно её осуществление в том виде, как она представлена в формуле. При этом реализация назначения полезной модели при ее осуществлении по формуле представляется патентообладателю несомненной.

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

С учетом даты подачи заявки (20.01.2011), по которой выдан оспариваемый патент, 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).

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 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 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 (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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 2.5. Правил ППС дополнительные материалы считаются изменяющими мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания патента, свидетельства и/или предоставления правовой охраны недействительными полностью или частично, если, в частности, приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

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 «промышленная применимость», показал следующее.

Как справедливо отмечено патентообладателем в отзыве, на основании информации, раскрытой в описании полезной модели по оспариваемому патенту, можно сделать вывод о наличии в этом описании сведений о средствах и методах, с помощью которых возможно осуществление полезной модели в том виде, как она охарактеризована в формуле.

При этом в описании к оспариваемому патенту имеются сведения о возможности работы нагревателя по данному патенту в диапазоне температур до 1000 °С.

Можно согласиться с доводами возражения в том, что исходя из сведений, содержащихся в материалах [1]-[8], продолжительность работы нагревателя при температуре от 800 до 1000 °С напрямую зависит от его рабочей температуры и среды, в которой данный элемент находится.

Так, например, лицом, подавшим возражение, приведены данные о стойкости углеродных тканей без покрытия к окислению (книга [1]) и

физические свойства клея на фосфатной основе (книга [5]), на основании которых можно констатировать, что нагревательные элементы, выполненные из подобных материалов, не характеризуются длительным сроком службы при температурах порядка 1000 °С.

Однако, в указанных выше источниках информации нет данных, свидетельствующих о принципиальной невозможности работы нагревателя по оспариваемому патенту в диапазоне температур от 800 до 1000 °С.

Исходя из изложенного можно констатировать, что диапазон высоких температур не является предпочтительным для работы нагревателя по оспариваемому патенту, но при этом нельзя говорить о его полной неработоспособности при температурах от 800 до 1000 °С.

Действительно, углеродные волокнистые материалы, пропитанные клеем на фосфатной основе КФФГ, предпочтительно использовать при температурах, обеспечивающих для подобных материалов более продолжительный срок службы. Вероятность нарушения работоспособности нагревательного элемента в случае применения в нём вышеуказанных материалов на более низких температурах сводится к минимуму.

Материалы [7] и [8] не были упомянуты в возражении и, следовательно, на основании пункта 2.5 Правил ППС не могут быть учтены при оценке патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту.

Однако можно отметить, что в них лишь подтверждена работоспособность электрического нагревателя по оспариваемому патенту при температурах порядка 300-350 °С.

Таким образом, в возражении не представлено доводов, позволяющих сделать вывод о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость».

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.09.2014, патент Российской Федерации на полезную модель № 104805 оставить в силе.