

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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 09.09.2015 возражение Буланович О.Н. (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 143770, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 143770 на полезную модель «Теплоизоляционное изделие» по заявке № 2013142217/06 с приоритетом от 17.09.2013 выдан на имя ООО Производственная Фирма «Тепло Изоляционные Системы» (далее – патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

«Теплоизоляционное изделие, содержащее теплоизолирующие элементы удлиненной формы, заключенные в оболочку, которая закрывает боковые поверхности удлиненных элементов и состоит из двух гибких листов, один из которых размещен на боковых поверхностях теплоизолирующих элементов, противоположных поверхностям, обращенным к изолируемому объекту, а другой размещен на остальных боковых поверхностях удлиненных элементов, причем в промежутках между изолирующими элементами проложены прямые отрезки металлической проволоки, расположенные продольно относительно теплоизолирующих элементов, отличающееся тем, что соединение гибких

листов выполнено с использованием закругленных скоб, через которые продеты отрезки проволоки».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованной полезной модели условию патентоспособности «новизна».

В подтверждение данного мнения к возражению приложены копии следующих материалов:

- Патент Российской Федерации на изобретение №2335689 С1, опубл. 10.10.2008 (далее – [1]);
- Патент Российской Федерации на изобретение № 2439423 С2, опубл. 10.01.2012 (далее – [2]).

В возражении подчеркивается, что в описании к оспариваемому патенту отсутствуют сведения о причинно-следственной связи между возможностью достижения указанных в нем технических результатов и рядом признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

К несущественным признакам лицо, подавшее возражение, относит признаки, касающиеся того, что в промежутках между изолирующими элементами проложены прямые отрезки металлической проволоки, расположенные продольно относительно теплоизолирующих элементов, а скобы выполнены закругленной формы и через них пропущены прямые отрезки металлической проволоки.

Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, «не представляется возможным установить функцию проволоки в теплоизоляционном изделии, а также необходимость ее взаимодействия со скобами, поскольку как следует из описания к оспариваемому патенту, только за счет наличия скоб обеспечивается ремонтпригодность».

На основании вышесказанного лицо, подавшее возражение, считает, что в формуле полезной модели по оспариваемому патенту содержится

следующая совокупность существенных признаков: «Теплоизоляционное изделие, содержащее теплоизолирующие элементы удлиненной формы, заключенные в оболочку, которая закрывает боковые поверхности удлиненных элементов и состоит из двух гибких листов, один из которых размещен на боковых поверхностях теплоизолирующих элементов, противоположных поверхностям, обращенным к изолируемому объекту, а другой размещен на остальных боковых поверхностях удлиненных элементов, отличающееся тем, что соединение гибких листов выполнено с использованием скоб».

В возражении также указано, что из уровня техники известно техническое решение по патентному документу [1], которому присущи все вышеуказанные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту, отнесенные лицом, подавшим возражение, к существенным.

На заседании коллегии лицо, подавшее возражение, представило на обозрение теплоизоляционное изделие и подробно описало процесс его изготовления.

Было наглядно продемонстрировано, что производство теплоизоляционного элемента по оспариваемому патенту существенно усложнилось по сравнению с производством устройства по патентному документу [2] (указанного в описании к оспариваемому патенту в качестве ближайшего аналога), в котором гибкие слои прошиты стеклонитью.

По мнению лица, подавшего возражение, при изготовлении устройства по оспариваемому патенту осуществляются операции: прокалывание первого гибкого листа скобой; пропускание через скобу отрезков проволоки, расположенных между гибкими листами; прокалывание второго гибкого листа, существенно усложняющие процесс изготовления теплоизоляционного изделия и требующие дополнительных временных затрат.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого до даты заседания коллегии (25.03.2016) поступил отзыв на данное возражение.

В отзыве патентообладатель отмечает, что необходимость открепления концов проволоки от периметра при ремонте теплоизоляционного изделия представляет собой недостаток ближайшего аналога, указанного в описании к полезной модели по оспариваемому патенту.

При этом патентообладатель считает, что технический результат полезной модели, заключающийся в «снижении временных затрат при ремонте за счет исключения потребности отсоединения концов проволоки от периметра», следует рассматривать как «снижение временных затрат при ремонте».

В отзыве патентообладатель указывает, что признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту, касающиеся прокладывания отрезков проволоки между изолирующими элементами, выполнения соединения гибких листов с использованием скоб закругленной формы, через которые продеты отрезки проволоки, являются существенными для достижения технических результатов, указанных в описании к оспариваемому патенту.

По мнению патентообладателя, существенность вышеуказанных признаков подтверждается тем, что «упрощение соединения гибких листов и процесса производства обеспечивается за счет отказа от потребности выполнять стежки, соединение гибких листов выполнено посредством закругленных скоб, через которые продеваются отрезки проволоки».

Патентообладатель также указывает, что из технического решения по патентному документу [1] не известен признак, касающийся скрепления гибких листов скобами.

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

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент (17.09.2013), 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 2008г. № 326 и зарегистрированный в Минюсте РФ 24 декабря 2008г., рег. № 12977 (далее – Регламент).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса, 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.

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. 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.

Согласно подпункту (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.

Согласно пункту 9.7.4.2. Регламента ПМ в разделе "Уровень техники" приводятся сведения об известных заявителю аналогах полезной модели с выделением из них аналога, наиболее близкого к полезной модели (прототипа).

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

Анализ доводов возражения и отзыва патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Из уровня техники известно техническое решение по патентному документу [1], указанное в возражении в качестве прототипа.

В данном решении по патентному документу [1] охарактеризовано теплоизоляционное изделие, содержащее теплоизолирующие элементы удлиненной формы, заключенные в оболочку. Оболочка закрывает боковые поверхности удлиненных элементов и состоит из двух гибких листов, один из которых размещен на боковых поверхностях теплоизолирующих элементов, противоположных поверхностям, обращенным к изолируемому объекту, а другой размещен на остальных

боковых поверхностях удлиненных элементов. Соединение гибких листов выполнено с использованием скрепок.

Общеизвестно, что скрепка – это металлическое приспособление для скрепления чего-либо, а скоба – это изогнутая полукругом или под углом металлическая полоса (см. Ожегов С.И. Словарь русского языка. Москва. Издательство «Советская Энциклопедия», 1972, стр. 667, 665).

Как видно из данных определений, термин «скрепка» описывает функцию элемента, а термин «скоба» описывает конструкцию элемента.

При этом, на странице 4 описания патентного документа [1] указано, что скрепки, соединяющие гибкие листы, выполнены металлическими и имеют загибы, то есть выполнены в виде скоб.

Следовательно, можно говорить о том, что скрепки, используемые в решении по патентному документу [1], выполнены в виде скоб.

Таким образом, нельзя согласиться с доводом патентообладателя, выраженным им в отзыве, о том, что из технического решения по патентному документу [1] не известен признак, касающийся скрепления гибких листов скобами.

Полезная модель по оспариваемому патенту отличается от технического решения по патентному документу [1] тем, что в промежутках между изолирующими элементами проложены прямые отрезки металлической проволоки, скобы выполнены закругленной формы и через них пропущены прямые отрезки металлической проволоки.

Техническими результатами от реализации решения по оспариваемому патенту являются упрощение процесса соединения гибких листов и снижение временных затрат при ремонте за счет исключения потребности отсоединения концов проволоки от периметра.

Необходимо также отметить, что в описании к оспариваемому патенту и в отзыве патентообладателя указывается, что технические результаты по оспариваемому патенту достигаются прежде всего за счет того, что при изготовлении теплообменного устройства «отсутствует

«потребность в выполнении стежков» (см. описание к оспариваемому патенту стр. 3).

Здесь целесообразно указать, что изготавливается теплоизоляционное изделие следующим образом: «удлиненные изолирующие элементы 1 последовательно размещаются на первом гибком стекловолоконном листе 3, затем на остальных боковых поверхностях элементов размещается второй гибкий 2 стекловолоконный лист, далее в промежуток между парой элементов 1 заводят отрезки проволоки 4, располагаемые между первым и вторым листами, после чего их прошивают по центральной продольной оси закругленными скобами 6 так, чтобы отрезки проволоки оказывались продетыми в скобы» (см. страницу 3 и фиг. 1, 2 графических материалов описания к оспариваемому патенту).

Таким образом, под «отказом от потребности выполнять стежки» в описании к оспариваемому патенту имеется ввиду прошивка изделия не стеклонитью (как в решении по патентному документу [2], указанном в описании к оспариваемому патенту в качестве ближайшего аналога), а скобами, в которые пропускают прямые отрезки проволоки.

В отзыве патентообладатель отмечает, что необходимость открепления концов проволоки от периметра при ремонте теплоизоляционного изделия представляет собой недостаток ближайшего аналога, указанного в описании к полезной модели по оспариваемому патенту.

При этом ни в отзыве, ни в описании к оспариваемому патенту не приведена информация о функциях, выполняемых отрезками проволоки.

Согласно описанию к оспариваемому патенту «при необходимости замены одного или нескольких изолирующих элементов это можно сделать прямо на трубопроводе, вытащив пришедший в негодность элемент и вставив на его место новый, для чего совсем не требуется вынимать прямой отрезок проволоки, достаточно в нужном месте

кусачками отсоединить скобы и затем при необходимости в места проколов вставить новые скобы» (см. описание к оспариваемому патенту стр. 3).

Таким образом, наличие отрезков проволоки и пропуск их через скобы не только не способствует снижению временных затрат при замене изолирующих элементов, но и повышает данные затраты.

При этом, патентообладатель в отзыве указал, что технический результат полезной модели, заключающийся в «снижении временных затрат при ремонте за счет исключения потребности отсоединения концов проволоки от периметра», следует рассматривать как «снижение временных затрат при ремонте».

Исходя из этого можно констатировать, что вышеуказанные результаты полезной модели по оспариваемому патенту достигаются при реализации решения по патентному документу [1] за счет использования скоб, скрепляющих гибкие слои устройства.

Таким образом, выполнение скоб не изогнутой под углом (как в решении по патентному документу [1], а закругленной формы, использование отрезков металлической проволоки, их расположение и пропускание в скобы не оказывает влияния на возможность упрощения процесса соединения гибких листов и снижение временных затрат при ремонте.

Констатация сказанного позволяет сделать вывод, что из уровня техники известно средство того же назначения, что и заявленная полезная модель, которому присущи все признаки независимого пункта формулы, отнесенные лицом, подавшим возражение, к существенным.

С учетом сделанного выше вывода, источник информации [2] не анализировался.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.09.2015, патент Российской Федерации на полезную модель №143770 признать недействительным полностью.