

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам
рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 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 возражение Общества с ограниченной ответственностью "ВИНИЛ-ОН" (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 01.11.2018, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2439259, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2439259 на изобретение «Фитинг для водосточной системы» выдан по заявке № 2009137227/06 с приоритетом от 08.10.2009 на имя Общества с ограниченной ответственностью "Дёке Экструджн" (далее – патентообладатель) со следующей формулой изобретения:

«Фитинг для водосточной системы, содержащий корпус, выполненный с возможностью соединения с трубой и/или желобом и имеющий на внутренней и/или наружной поверхности стенок метки, определяющие положение трубы или желоба в фитинге при соединении с учетом их температурных расширений, при этом на внутренней и/или

наружной поверхности стенок корпуса с возможностью срезания при температурном расширении трубы или желоба выполнены ограничители, причем метки расположены, а ограничители выполнены с учетом цвета элементов водосточной системы для обеспечения теплового зазора.»

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Гражданского кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованного изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость».

По мнению лица, подавшего возражение, патентообладателем не доказана известность средств и методов, необходимых для реализации следующих признаков формулы изобретения по оспариваемому патенту:

- «Фитинг ... имеющий на внутренней ... поверхности стенок метки, определяющие положение трубы ... в фитинге при соединении ...»;

- «Фитинг ... имеющий на ... наружной поверхности стенок метки, определяющие положение трубы или желоба в фитинге при соединении ...»;

- «... с возможностью срезания ... выполнены ограничители ...»;

- «... метки, определяющие положение трубы или желоба в фитинге при соединении с учетом их температурных расширений ...»;

- «... метки расположены, а ограничители выполнены с учетом цвета элементов водосточной системы для обеспечения теплового зазора ...».

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адреса патентообладателя, от которого до заседания коллегии поступил (11.02.2019) отзыв на данное возражение.

В отзыве патентообладателя выражается несогласие с выводами лица, подавшего возражение, и приводятся доводы в отношении известности средств и методов для реализации изобретения по оспариваемому патенту.

В отзыве патентообладателя также высказывается мнение о том, что в вышеприведенной формуле «... присутствует неудачная формулировка ...» признака «определяющие положение трубы или желоба в фитинге при соединении». При этом патентообладатель предлагает уточнить формулу путем замены упомянутого признака на признак «определяющие взаимное положение трубы или желоба и фитинга при соединении».

В отзыве патентообладателя, в частности, делается акцент на толковании признака, характеризующего расположение меток и выполнении ограничителей «с учетом цвета элементов водосточной системы для обеспечения теплового зазора». Патентообладатель отмечает, что «... «тепловой зазор» это и есть расстояние между метками и ограничителями ...». При этом патентообладатель указывает, что упомянутые параметры элементов системы определяются их цветом «... поскольку от их цвета зависит температура, до которой они могут нагреваться под воздействием солнечного света ...».

На заседании коллегии, состоявшемся 01.04.2019, патентообладателем было представлено дополнение к отзыву, в котором приводятся доводы в отношении того, что «... температура поверхности при инсоляции определяется цветом этой поверхности ...». В подтверждение известности влияния цвета поверхности на ее нагрев посредством солнечного излучения патентообладателем были дополнительно представлены копии следующих материалов:

- распечатка из сети интернет URL: <http://web.archive.org/web/20050214071807/http://www.zaorysin.com.ua/articles/article01.htm> (далее – [1]);

- распечатка из сети интернет URL:
http://www.newchemistry.ru/printletter.php?n_id=5662
(далее – [2]);
- СН 181-70: Указания по проектированию цветовой отделки интерьеров производственных зданий промышленных предприятий. Строительные нормы. – М.: Стройиздат, 1972
(далее – [3]);
- ГОСТ Р 53615-2009 (МЭК 60721-2-4:1987): Воздействие природных внешних условий на технические изделия. Общая характеристика. Солнечное излучение и температура. – Введ.: 01.01.2011 (далее – [4]).

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

С учетом даты подачи заявки (08.10.2009), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия изобретения по указанному патенту условиям патентоспособности включает Гражданский кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее – Кодекс), и Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 №327, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.02.2009 №13413 (далее – Регламент ИЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно пункту 4 статьи 1350 Кодекса изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

В соответствии с пунктом 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.

Согласно подпункту 2 пункта 24.5.1 Регламента ПМ при установлении возможности использования изобретения в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности, проверяется, указано ли назначение изобретения в описании, содержащемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу изобретения - то в описании или формуле изобретения). Кроме того, проверяется, приведены ли в указанных документах и чертежах, содержащихся в заявке на дату подачи, средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения. При отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения. Кроме того, следует убедиться в том, что в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы, действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 24.5.1 Регламента ПМ если установлено, что соблюдены все указанные требования, изобретение признается соответствующим условию промышленной применимости. При несоблюдении хотя бы одного из указанных требований делается

вывод о несоответствии изобретения условию промышленной применимости.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения коллегия вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу изобретения, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при их внесении - может быть признан недействительным частично.

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

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и патентообладателя, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», показал следующее.

В отношении доводов возражения об отсутствии средств и методов для реализации признака изобретения по оспариваемому патенту, согласно которому «... метки расположены, а ограничители выполнены с учетом цвета элементов водосточной системы для обеспечения теплового зазора ...», необходимо отметить следующее.

Согласно материалам оспариваемого патента, наличие меток и ограничителей обеспечивает так называемый «тепловой зазор», который учитывает тепловое расширение элементов водосточной системы. Однако, ни текстовые, ни графические материалы оспариваемого патента не содержат сведений о том, между какими конструктивными элементами необходимо выдерживать такой «тепловой зазор». Что же касается приведенного патентообладателем довода, согласно которому «... «тепловой зазор» это ... расстояние между метками и ограничителями ...», то он не подтверждается фактическими

сведениями, содержащимися в описании и формуле изобретения по оспариваемому патенту. Более того, согласно фиг.2-5 чертежей к оспариваемому патенту, между метками (позиция 7) и ограничителями (позиция 8) вообще отсутствует какой-либо зазор в осевом направлении.

В отношении упомянутых признаков, характеризующих влияние на «тепловой зазор» цвета элементов водосточной системы, учитываемого путем размещения в фитинге меток и ограничителей, необходимо отметить, что патентообладателем не было представлено сведений, подтверждающих возможность реализации этих признаков.

Согласно описанию к оспариваемому патенту учет цвета элементов водосточной системы может быть осуществлен благодаря тому, «... что расширение элементов при увеличении температуры тем больше, чем темнее их цвет...». Однако, подобное высказывание противоречит действительным физическим законам, т.к. специалистам на основании общих знаний очевидно, что тепловое расширение тел имеет зависимость только от природы их материала, но зависимость от цвета используемого материала отсутствует.

Что же касается доводов патентообладателя о влиянии цвета поверхности на ее нагрев при инсоляции, то действительно степень поглощения/отражения солнечной энергии имеет зависимость от цвета поверхности. Однако, материалы оспариваемого патента не содержат сведений, подтверждающих необходимость учета инсоляции при проектировании элементов водосточной системы, нагрев которых, очевидно, имеет зависимость и от многих иных факторов, таких как температура воздуха, скорость ветра, наличие осадков и т.д. Подобных сведений не содержат и представленные патентообладателем источники информации [1] – [4].

Таким образом, материалы оспариваемого патента, а также представленные патентообладателем доводы и источники информации [1] – [4], не содержат сведений, подтверждающих существование средств

и методов, позволяющих осуществить изобретение по оспариваемому патенту, в котором «... метки расположены, а ограничители выполнены с учетом цвета элементов водосточной системы для обеспечения теплового зазора ...».

Констатируя вышесказанное можно сделать вывод о том, что возражение содержит доводы, позволяющие признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «промышленная применимость».

Что касается предложенной в отзыве патентообладателя корректировки формулы изобретения, то она не меняет сделанного выше вывода. Таким образом, патентообладатель воспользовался правом на корректировку формулы, предусмотренным пунктом 4.9 Правил ППС. Однако, им не было предоставлено формулы, скорректированной таким образом, чтобы предложенное изобретение могло бы быть защищено патентным документом.

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.11.2018, патент Российской Федерации на изобретение № 2439259 признать недействительным полностью.