

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 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №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 поступившее 04.05.2017 возражение ООО «ВЕЛЕС» (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 147183, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 147183 на полезную модель «Композиционное греющее электрическое устройство», выдан на имя Марусич О.В. (далее – патентообладатель) по заявке № 2014116014/07 с приоритетом от 21.04.2014 со следующей формулой:

«1. Композиционное греющее электрическое устройство, содержащее изоляционный слой и резистивный нагревательный элемент, который посредством токопроводящих выводов подключается к источнику питания, отличающееся тем, что резистивный нагревательный элемент выполнен в виде гибкого листового резистивного нагревательного элемента,

заклученного в изоляционный слой, выполненный в виде оболочки, состоящей, как минимум, из одного композиционного слоя на основе пропитанного синтетической смолой с добавлением катализатора тканого или нетканого армирующего материала плотностью от $0,01 \text{ кг/м}^2$ до 2 кг/м^2 .

2. Композиционное греющее электрическое устройство по п. 1, отличающееся тем, что синтетическая смола представляет собой, например, полиамидную смолу, полиуретановую смолу, полиэфирную смолу, эпоксидную смолу или акриловую смолу.

3. Композиционное греющее электрическое устройство по п. 1, отличающееся тем, что с одной стороны на наружную поверхность изоляционного слоя нанесен декоративно-защитный слой, выполненный на основе синтетической смолы с добавлением катализатора.

4. Композиционное греющее электрическое устройство по п. 1, отличающееся тем, что содержит теплоизоляционный слой, толщиной от 3 мм до 100 мм и плотностью от 20 кг/м^3 до 900 кг/м^3 , контактирующий с изоляционным слоем и расположенный с одной стороны от гибкого листового резистивного нагревательного элемента, причем на наружную поверхность теплоизоляционного слоя нанесена синтетическая смола с добавлением катализатора и композиционный слой на основе пропитанного синтетической смолой с добавлением катализатора тканого или нетканого армирующего материала плотностью от $0,01 \text{ кг/м}^2$ до 2 кг/м^2 .

5. Композиционное греющее электрическое устройство по п. 4, отличающееся тем, что теплоизоляционный слой выполнен, например, из минеральной ваты, пеностекла, стеклянного волокна, пенополиуретана, пенополистирола, вспененного полиэтилена, вспученного перлита, вермикулита, пробки, дерева, ДВП, ДСП, пенобетона, асбеста, полимочевины, вспененного каучука, целлюлозы или текстильного материала».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием решения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- патент RU 2371886 С1, опубликованный 27.10.2009 (далее –[1]);
- патент RU 2292001 С1, опубликованный 20.01.2007 (далее –[2]);
- ГОСТ Р 50049-92 (ИСО 6355-88) «СТЕКЛОВОЛОКНО. Термины и определения» (далее –[3]);
- ГОСТ 16430-83 «Полотна нетканые. Термины и определения» на четырех листах (далее –[4]);
- Справочник «Композиционные материалы», М, Машиностроение, 1990 г. (далее –[5]);
- ГОСТ 19907-83 «Ткани электроизоляционные из стеклянных крученных комплексных нитей» (далее –[6]);
- ГОСТ 19170-2001 «Стекловолокно. Ткань конструкционного назначения» (далее –[7]);
- ГОСТ 20023-89 «Ткани технические. Эксцельсиор» (далее –[8]);
- ГОСТ 28005-88 «Материал углеродный волокнистый УРАЛ» (далее – [9]);
- «Конструкционные стеклопластики», М, Химия, 1979 г. (далее –[10]);
- ГОСТ Р 50443-92. «Препреги и премиксы. Термины и определения.» (далее –[11]).

В возражении приведен сопоставительный анализ признаков, содержащихся в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту с решениями, описанными в патентах [1] и [2].

По мнению лица, подавшего возражение, совокупность всех существенных признаков указанного пункта формулы присуща техническому решению, раскрытому в каждом из патентов [1] и [2].

В возражении указано, что не являются существенными следующие признаки, приведенные в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту:

- «с добавлением катализатора»;
- «плотностью от 0,01 кг/м² до 2 кг/м²» (армирующего материала), при этом отмечено, что в описании к оспариваемому патенту отсутствует технический результат.

По мнению лица, подавшего возражение, выполнение соответствующего материала плотностью от 0,01 кг/м² до 2 кг/м² несущественно в связи с тем, что:

- физический смысл поверхностной плотности представляет собой вес в граммах квадратного метра материала, при этом вес материала никак не связан с его прочностью, т.е. с технической задачей, указанной в описании к оспариваемому патенту;
- в описании к оспариваемому патенту отсутствуют доказательства, в том числе и экспериментальные данные, почему выбран тканый или нетканый материал именно с упомянутой выше плотностью.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого 23.06.2017 поступил отзыв на возражение.

В отзыве патентообладателя указано, что ни одно из решений по патентам [1] и [2] не характеризуется всей совокупностью существенных признаков, приведенных в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Кроме того, в отзыве отмечено, что все признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту являются существенными.

При этом, по мнению патентообладателя, в описании к оспариваемому патенту технический результат сформулирован следующим образом: «данное устройство высоконадежно в эксплуатации, технологично, влагостойко,

теплостойко, электробезопасно, не требует сложного оборудования – прессов и находит широкую область применения».

Патентообладатель отмечает, что признак, указывающий на наличие катализатора, является существенным, поскольку его добавление влияет на процесс затвердевания смолы и, соответственно, присутствие катализатора обеспечивает формирование равномерного единого слоя с необходимой прочностью.

В отношении признака «плотность тканного или нетканого армирующего материала составляет от $0,01 \text{ кг/м}^2$ до 2 кг/м^2 » в отзыве указано, что «именно этот диапазон позволяет получить надежное изделие, электробезопасное и влагостойкое, технологичное».

При этом, патентообладатель отмечает, что при меньшей плотности (менее $0,01 \text{ кг/м}^2$) тканного или нетканого материала изделия ненадежны и неэлектробезопасны, поскольку сложно равномерно распределить смолу по армирующему материалу. Композиционный слой при плотности менее $0,01 \text{ кг/м}^2$ слишком быстро сохнет при пропитке и, соответственно, получаются дыры.

При большей плотности (более 2 кг/м^2) также сложно равномерно распределить и пропитать смолой толстый слой материала. Появляются трещины, слой коробит и даже происходит «прогорание» изоляционного слоя.

В подтверждение существенности указанных выше признаков к отзыву приложены следующие материалы (копии):

- Патент RU 147183 (далее –[12]);
- Патент RU 2435882 (далее –[13]);
- Патент RU 2428529 (далее –[14]);
- ГОСТ 27.002-2015 «Надежность в технике. Термины и определения» (далее –[15]);
- Советский энциклопедический словарь, гл. ред. А.М. Прохоров, Издание третье, Москва, «Советская энциклопедия», 1985 (далее –[16]);

- Заключение по исследованию процесса изготовления образцов композиционного греющего электрического устройства и определению физико-механических характеристик полученных образцов, подготовленное Испытательной лабораторией ООО «Новосибирский Центр Сертификации и Маркетинга» (далее – [17]).

На заседании коллегии от 27.07.2017 лицом, подавшим возражение, в подтверждение доводов о несущественности признаков, указывающих на величину плотности материала, дополнительно представлены сведения из справочника (копии страниц) – Справочник по композиционным материалам, книга первая, под. ред. Дж. Любина, Москва, «Машиностроение», 1988 (далее – [18]).

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

С учетом даты подачи заявки (21.04.2014), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает 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 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 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, в частности, 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 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.

Согласно подпункту 1.1 пункта 9.7.4.3. Регламента ПМ 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. Полезной модели по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащейся в приведенной выше формуле.

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

В каждом патентном документе [1] и [2] раскрыто техническое решение, характеризующее греющее электрическое устройство, то есть средство того же назначения, что и техническое решение по оспариваемому патенту на полезную модель.

Независимый пункт 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту содержит две альтернативные совокупности признаков, одна из которых предусматривает выполнение изоляционного слоя в виде оболочки, состоящей, как минимум, из одного композиционного слоя на основе пропитанного синтетической смолой с добавлением катализатора тканого армирующего материала (вариант 1), а другая – выполнение изоляционного слоя в виде оболочки, состоящей, как минимум, из одного композиционного слоя на основе пропитанного синтетической смолой с добавлением катализатора нетканого армирующего материала (вариант 2).

Так, греющее электрическое устройство по патенту [1] представляет собой композиционное греющее электрическое устройство (содержит слои из композиционного материала) и включает гибкий листовой резистивный нагревательный элемент (строки 101, 102, 157, 158 описания, строки 186, 187 формулы и фиг. 1-3), который посредством токопроводящих выводов подключается к источнику питания (строки 168-170, 175, 176 описания, фиг.3). Указанный резистивный нагревательный элемент заключен в изоляционные слои 10, образующие оболочку для резистивного нагревательного элемента (см. строки 158-160, 171-173 описания, фиг.3). Данный изоляционный слой является композитным и выполнен на основе пропитанного синтетической смолой (эпоксидного или эпокси-фенольного типа) с добавлением катализатора (ускоритель Алкофен МА) тканого

(стеклоткань Э1/1-100П) армирующего материала (формула, строки 118-125 описания).

Отличием устройства по оспариваемому патенту от устройства по патенту [1] состоит в том, что в нем наряду с тканым может быть использован нетканый материал. При этом плотность указанных армирующих материалов составляет от $0,01 \text{ кг/м}^2$ до 2 кг/м^2 .

В патенте [2] описано композиционное греющее электрическое устройство, в котором изоляционный слой выполняют с применением тканного материала (вариант 1), при этом в патентном документе [2] не содержится сведений о применении нетканых материалов.

Решение по оспариваемому патенту отличается от решения по патенту [2] также тем, что:

- плотность тканного армирующего материала составляет от $0,01 \text{ кг/м}^2$ до 2 кг/м^2 (вариант 1);
- применен нетканый армирующий материал, плотность которого составляет от $0,01 \text{ кг/м}^2$ до 2 кг/м^2 (вариант 2);
- используют композиционный слой на основе пропитанного синтетической смолой с добавлением катализатора.

При этом лицо, подавшее возражение отмечает, что наличие катализатора не влияет на прочность синтетической смолы и, соответственно, признак, указывающий на добавление катализатора в синтетическую смолу является несущественным.

С данным мнением можно согласиться, поскольку в описании к оспариваемому патенту отсутствуют какие-либо сведения о влиянии катализатора на свойства изоляционного слоя.

Кроме того, общеизвестно, что катализатор - это химическое вещество, которое лишь ускоряет реакцию (см., например, Политехнический словарь, ред. Ишлинский А.Ю. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Советская энциклопедия, 1989).

Что касается доводов патентообладателя о том, что наличие катализатора обеспечивает необходимую прочность и надежность изоляционного слоя, то их нельзя признать обоснованными, поскольку патентообладателем не приведено каких-либо сведений, подтверждающих данное утверждение.

Таким образом, устройство по оспариваемому патенту отличается от любого из устройств по патентам [1] и [2] по меньшей мере тем, что плотность тканного (вариант 1) или нетканого (вариант 2) армирующего материала составляет от 0,01 кг/м² до 2 кг/м².

В возражении указывается на несущественность этого отличительного признака, при этом отмечается, что в описании к оспариваемому патенту не сформулирован технический результат.

Действительно в описании к оспариваемому патенту технический результат в явном виде не указан. Однако в данном описании приведена задача: «задачей полезной модели является увеличение прочности, надежности, влагостойкости, термостойкости и повышение электроизоляционных свойств композиционного греющего электрического устройства». Кроме того, в описании к оспариваемому патенту также указывается, что: «заявленное композиционное греющее электрическое устройство можно использовать в качестве прочного и электробезопасного теплого пола», «данное устройство высоконадежно в эксплуатации, технологично, влагостойко, теплостойко электробезопасно, не требует сложного оборудования – прессов и находит широкую область применения».

Таким образом, первым из приведенных в описании к оспариваемому патенту технических эффектов является увеличение прочности композиционного греющего устройства. При этом из указанных в описании к оспариваемому патенту сведений также следует, что увеличение прочности упомянутого устройства приводит к повышению его надежности и электробезопасности при эксплуатации.

В возражении указывается, что признак «плотностью от 0,01 кг/м² до 2 кг/м²» не является существенным поскольку поверхностная плотность какого-либо материала не влияет на прочность, а кроме того, в описании к оспариваемому патенту отсутствуют доказательства, в том числе и экспериментальные данные, почему выбран тканый или нетканый материал именно с упомянутой выше плотностью.

Однако, согласно сведениям из Большой советской энциклопедии (см. том 33, 1955 г.. с.293, 294) «плотность ткани – свойство ткани, определяющее ее прочность». Плотность ткани, в частности, выражается, поверхностным коэффициентом заполнения, представляющим собой отношение поверхностных размеров занятых нитями в ткани, к общей ее поверхности и, соответственно, довод лица, подавшего возражение, в части отсутствия влияния параметра поверхностной плотности тканного или нетканого материала на прочность данного материала нельзя признать обоснованным.

Кроме того, в описании к оспариваемому патенту приведен пример способа изготовления изоляционного слоя из указанного материала. Данный способ заключается в том, что стекловолоконистый материал пропитывается синтетической смолой с добавлением катализатора.

При этом является очевидным, что изоляционный слой, полученный путем пропитки смолой тканого или нетканого армирующего материала со слишком малой поверхностной плотностью, т.е. материала, у которого пустое пространство между волокнами (нитями) составляет большую его часть, будет содержать большую долю связующего – смолы (заполняющей пространство между волокнами) и обладать низкой прочностью.

В другом случае, если плотность тканого или нетканого армирующего материала будет слишком высокой, т.е. когда практически отсутствует свободное пространство между волокнами (нитями) и смола не может пропитать такой материал, в этом случае изоляционный слой будет содержать малую долю связующего, что повлияет на его прочность.

Сделанный выше вывод также подтверждается материалами [3]-[11], [18], в которых приведены справочные данные о тканых и нетканых материалах, физические свойства которых зависят как от вида применяемого материала, так и величины плотности материала (тканного или нетканного).

Таким образом, нельзя признать доводы лица, подавшего возражение, о несущественности признака «плотность тканого или нетканого армирующего материала составляет от 0,01 кг/м² до 2 кг/м²» убедительными.

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".

Заключение [17], в котором приведены результаты исследования образцов с использованием армирующего материала различной поверхностной плотности, а также материалы [12]-[16] представлены патентообладателем для сведения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.05.2017, патент Российской Федерации на полезную модель № 147183 оставить в силе.