

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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 07.12.2016 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, заключенного 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 кг/м² до 2 кг/м².

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 нанесён 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 Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием решения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- патент RU 2371886 C1, опубликованный 27.10.2009 (далее – [1]);

- патент RU 2292001 C1, опубликованный 20.01.2007 (далее – [2]).

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 известна из каждого 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»;
- «тканого или нетканого» (армирующего материала);
- «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 тканого и нетканого армирующего материала плотностью от 0,01 кг/м² до 2 кг/м² несущественно в связи со следующим:

- указанный признак применим не ко всем видам тканых или нетканых армирующих материалов и, следовательно, не является существенным;

- физический смысл поверхностной плотности – вес в граммах квадратного метра материала, при этом вес материала никак не связан с его прочностью;

- 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 17.03.2017 поступил отзыв на указанное 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».

В отношении признака «плотность тканого или нетканого армирующего материала составляет от 0,01 кг/м² до 2 кг/м²» в отзыве указано, что «именно этот диапазон позволяет получить надежное изделие, электробезопасное и влагостойкое, технологичное». При этом, «очевидным является выбор армирующего материала из нижних границ плотности для настенного использования и верхних границ плотности в качестве напольного». По мнению патентообладателя, при меньшей плотности (менее 0,01 кг/м²) тканого или нетканого материала изделия ненадежны и неэлектробезопасны, поскольку сложно равномерно распределить смолу по армирующему материалу. Композиционный слой слишком быстро сохнет при пропитке, получаются дыры. При большей плотности (более 2 кг/м²) также сложно равномерно распределить смолой слой материала. Появляются

трещины, слой коробит и даже происходит «пригорание» изоляционного слоя.

С отзывом представлено заключение по исследованию процесса изготовления образцов с использованием армирующего материала различной поверхностной плотности, подготовленный испытательной лабораторией «СибТест» (далее – [3]).

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 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.

Из патента [1] известно греющее электрическое устройство (см. строки 3-5, 171 описания, формула, фиг.3), которое является композиционным, поскольку содержит слои из композиционного материала (стеклопластик на основе связующего (см. формула).

Известное устройство, также как и устройство по оспариваемому патенту, 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 плотность тканого или нетканого армирующего материала составляет от $0,01 \text{ кг/м}^2$ до 2 кг/м^2 .

Здесь следует отметить, что в патенте [2] также описано композиционное греющее электрическое устройство, которое является средством того же назначения, что и устройство по оспариваемому патенту. При этом, как справедливо отмечено в возражении, решение по оспариваемому патенту отличается от решения по патенту [2] помимо выполнения тканого или нетканого материала плотностью от $0,01 \text{ кг/м}^2$ до 2 кг/м^2 , также и тем, что используют синтетическую смолу с добавлением катализатора.

Таким образом, устройство по оспариваемому патенту отличается от любого из устройств по патентам [1] и [2] тем, что плотность тканного или нетканого 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 отсутствует 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, далее по тексту описания указывается: «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 не применим ко всем видам тканых или нетканых материалов.

Однако, в формуле к оспариваемому патенту речь идет не о любых изделиях, изготовленных из тканых или нетканых материалов,

а об изоляционных слоях, выполненных в виде оболочек, т.е. об изделиях, длина и ширина которых значительно больше их толщины. Именно для подобных изделий используется характеристика поверхностной плотности, выраженная в кг/м^2 (см. «Новый политехнический словарь» (Москва, научное издательство «БРЭ», 2000 г., с.390).

Также нельзя согласиться с доводом возражения о несущественности указанного выше признака на том основании, что, по мнению лица, подавшего возражение, плотность материала не связана с его прочностью.

Так, напротив, согласно сведениям из Большой советской энциклопедии «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 (см. том 33, 1955 г.. с.293, 294).

Как справедливо отмечено в возражении, в описании к оспариваемому патенту отсутствуют какие-либо экспериментальные данные, обосновывающие значения поверхностной плотности тканого или нетканого материала из приведенного в формуле к оспариваемому патенту интервала. Однако, в данном описании приведен пример способа изготовления изоляционного слоя из указанного материала. Такой способ заключается в том, что стекловолокнистый материал пропитывается синтетической смолой с добавлением катализатора.

При этом является очевидным, что получение изоляционного слоя 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, такой изоляционный слой будет

состоять по существу только из 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 (нитеями) и смола не может пропитать такой материал, в этом случае изоляционный слой будет состоять только из волокон без связующего и также обладать низкой прочностью.

При этом следует подчеркнуть, что с возражением не представлено доказательств того, что для увеличения прочности устройства, включающего композиционный изоляционный слой, не является важным какую поверхностную плотность будет иметь один из компонентов указанного слоя, а, именно, тканый или нетканый армирующий материал. Поэтому 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.

Заключение [3], в котором приведены результаты исследования образцов с использованием армирующего материала различной поверхностной плотности, представлены патентообладателем для сведения.

В отношении обращений, поступивших от лица, подавшего возражение, 18.04.2017, 19.04.2017 и 26.04.2017, необходимо отметить следующее.

В данных обращениях приведены доводы технического характера, обосновывающие несущественность признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту. Такие доводы по существу повторяют доводы возражения и проанализированы выше в настоящем заключении.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, обращает внимание на то, что на заседании коллегии был проанализирован только один из двух указанных в возражении источников информации. Однако это не так. На заседании коллегии были рассмотрены все указанные в возражении источники информации. Вопросы же членов коллегии касались тех аспектов, в отношении которых такие вопросы появились.

В отношении указания лица, подавшего возражение на то, что оно получило отзыв патентообладателя, к которому было приложено заключение [3], только за 4 рабочих дня до заседания коллегии, и в связи с этим не имело возможности обратиться в специализированную лабораторию и опровергнуть выводы упомянутого заключения, необходимо отметить, что указанное выше заключение является частным мнением составившего его лица и не легло в основу вывода коллегии. При этом на заседании коллегии могло быть заявлено ходатайство о переносе даты проведения заседания в соответствии с пунктом 4.3 Правил ППС.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.12.2016, патент Российской Федерации на полезную модель № 147183 оставить в силе.