

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 поступившее 26.06.2014 возражение Общества с ограниченной ответственностью "Звукоизоляционные Эко Системы" (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 120675, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 120675 на полезную модель «Универсальная изоляционная панель» по заявке № 2012116424/03 с приоритетом от 25.04.2012 выдан на имя Корневой Людмилы Сергеевны и Шилова Дмитрия Владимировича (далее – патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

«1. Универсальная изоляционная панель, содержащая, по крайней мере, один прямой в профиле изолирующий слой и, по крайней мере, один не прямой в профиле изолирующий слой, слои пространственно совмещены друг с другом, в областях пространства, совместно образованных поверхностями профилей, размещен сухой наполнитель или полимеризующийся наполнитель.

2. Универсальная изоляционная панель по п.1, отличающаяся тем, что дополнительно содержит от одного до десяти прямых в профиле слоев.

3. Универсальная изоляционная панель по п.1, отличающаяся тем, что дополнительно содержит от одного до десяти не прямых слоев.

4. Универсальная изоляционная панель по любому из пп.1 и 3, отличающаяся тем, что, по крайней мере, один из не прямых слоев имеет сотовую структуру.

5. Универсальная изоляционная панель по любому из пп.1-4, отличающаяся тем, что, по крайней мере, один из прямых в профиле слоев имеет толщину от 0,5 до 100 мм.

6. Универсальная изоляционная панель по любому из пп.1-5, отличающаяся тем, что, по крайней мере, один из не прямых слоев имеет толщину от 5 до 100 мм.

7. Универсальная изоляционная панель по любому из пп.1-6, отличающаяся тем, что, дополнительно, по крайней мере, один прямой в профиле изолирующий слой может содержать от 1 до 1000 отверстий на квадратный метр своей площади, при этом максимальный размер отверстия составляет от 0,5 до 5 мм.

8. Универсальная изоляционная панель по любому из пп.1-7, отличающаяся тем, что дополнительно содержит, по крайней мере, один поверхностный слой, расположенный по краю панели и направленный перпендикулярно прямому в профиле слою.

9. Универсальная изоляционная панель по любому из пп.1-8, отличающаяся тем, что материалом, по крайней мере, одного слоя является картон.

10. Универсальная изоляционная панель по любому из пп.1-8, отличающаяся тем, что материалом, по крайней мере, одного слоя является крафт-картон.

11. Универсальная изоляционная панель по любому из пп.1-8, отличающаяся тем, что материалом, по крайней мере, одного слоя является гипсокартонный лист.

12. Универсальная изоляционная панель по любому из пп.1-8,

отличающаяся тем, что материалом, по крайней мере, одного слоя является гипсокартонный лист влагостойкий.

13. Универсальная изоляционная панель по любому из пп.1-8, отличающаяся тем, что материалом, по крайней мере, одного слоя является гипсоволокнистый лист.

14. Универсальная изоляционная панель по любому из пп.1-8, отличающаяся тем, что материалом, по крайней мере, одного слоя является гипсоволокнистый лист влагостойкий.

15. Универсальная изоляционная панель по любому из пп.1-8, отличающаяся тем, что материалом, по крайней мере, одного слоя является аквапанель.

16. Универсальная изоляционная панель по любому из пп.1-8, отличающаяся тем, что материалом, по крайней мере, одного слоя является древесностружечная плита.

17. Универсальная изоляционная панель по любому из пп.1-8, отличающаяся тем, что материалом, по крайней мере, одного слоя является цементностружечная плита.

18. Универсальная изоляционная панель по любому из пп.1-8, отличающаяся тем, что материалом, по крайней мере, одного слоя является стекломagneзитовый лист.

19. Универсальная изоляционная панель по любому из пп.1-8, отличающаяся тем, что материалом, по крайней мере, одного слоя является фибролитовая плита.

20. Универсальная изоляционная панель по любому из пп.1-8, отличающаяся тем, что материалом, по крайней мере, одного слоя является древесноволокнистая плита (оргалит).

21. Универсальная изоляционная панель по любому из пп.1-8, отличающаяся тем, что материалом, по крайней мере, одного слоя является древесноволокнистая плита высокой плотности.

22. Универсальная изоляционная панель по любому из пп.1-8,

отличающаяся тем, что материалом, по крайней мере, одного слоя является мягкая древесноволокнистая плита.

23. Универсальная изоляционная панель по любому из пп.1-8, отличающаяся тем, что материалом, по крайней мере, одного слоя является древесноволокнистая плита средней плотности.

24. Универсальная изоляционная панель по любому из пп.1-8, отличающаяся тем, что материалом, по крайней мере, одного слоя является алюминий листовой.

25. Универсальная изоляционная панель по любому из пп.1-8, отличающаяся тем, что материалом, по крайней мере, одного слоя является алюцинк.

26. Универсальная изоляционная панель по любому из пп.1-8, отличающаяся тем, что материалом, по крайней мере, одного слоя является пластизол.

27. Универсальная изоляционная панель по любому из пп.1-8, отличающаяся тем, что материалом, по крайней мере, одного слоя является жесткий поливинилхлорид.

28. Универсальная изоляционная панель по любому из пп.1-8, отличающаяся тем, что материалом, по крайней мере, одного слоя является полистирол.

29. Универсальная изоляционная панель по любому из пп.1-8, отличающаяся тем, что материалом, по крайней мере, одного слоя является полипропилен.

30. Универсальная изоляционная панель по любому из пп.1-8, отличающаяся тем, что материалом, по крайней мере, одного слоя является металлочерепица.

31. Универсальная изоляционная панель по любому из пп.1-8, отличающаяся тем, что материалом, по крайней мере, одного слоя является сталь кровельная.

32. Универсальная изоляционная панель по любому из пп.1-8,

отличающаяся тем, что одним из материалов наполнителя является резиновая крошка.

33. Универсальная изоляционная панель по любому из пп.1-8, отличающаяся тем, что одним из материалов наполнителя является песок кварцевый сухой.

34. Универсальная изоляционная панель по любому из пп.1-8, отличающаяся тем, что одним из материалов наполнителя является песок керамзитовый.

35. Универсальная изоляционная панель по любому из пп.1-8, отличающаяся тем, что одним из материалов наполнителя является шлак печной.

36. Универсальная изоляционная панель по любому из пп.1-8, отличающаяся тем, что одним из материалов наполнителя является гранулированный пенополистирол.

37. Универсальная изоляционная панель по любому из пп.1-8, отличающаяся тем, что одним из материалов наполнителя является гранулированный полиэтилен.

38. Универсальная изоляционная панель по любому из пп.1-8, отличающаяся тем, что одним из материалов наполнителя является гранулированный полипропилен.

39. Универсальная изоляционная панель по любому из пп.1-8, отличающаяся тем, что одним из материалов наполнителя является полиэтилентерефталат.

40. Универсальная изоляционная панель по любому из пп.1-8, отличающаяся тем, что одним из материалов наполнителя является керамизированный базальтовый гранулят.

41. Универсальная изоляционная панель по любому из пп.1-8, отличающаяся тем, что одним из материалов наполнителя является гранулированный вспученный перлит.

42. Универсальная изоляционная панель по любому из пп.1-8,

отличающаяся тем, что одним из материалов наполнителя является перлитовый песок.

43. Универсальная изоляционная панель по любому из пп.1-8, отличающаяся тем, что одним из материалов наполнителя является гранулированный вспученный вермикулит.

44. Универсальная изоляционная панель по любому из пп.1-8, отличающаяся тем, что одним из материалов наполнителя является вермикулит.

45. Универсальная изоляционная панель по любому из пп.1-8, отличающаяся тем, что одним из материалов наполнителя является гранулированная вата.

46. Универсальная изоляционная панель по любому из пп.1-8, отличающаяся тем, что одним из материалов наполнителя является гранулированная пробка.

47. Универсальная изоляционная панель по любому из пп.1-8, отличающаяся тем, что одним из материалов наполнителя является холодная битумная мастика.

48. Универсальная изоляционная панель по любому из пп.1-8, отличающаяся тем, что одним из материалов наполнителя является резино-битумная мастика.

49. Универсальная изоляционная панель по любому из пп.1-8, отличающаяся тем, что одним из материалов наполнителя является натуральный каучук.

50. Универсальная изоляционная панель по любому из пп.1-8, отличающаяся тем, что одним из материалов наполнителя является искусственный каучук.

51. Универсальная изоляционная панель по любому из пп.1-8, отличающаяся тем, что одним из материалов наполнителя является углеводородный органический полимер на основе полиэтилена, или полипропилена, или полистирола, или поливинилхлорида, или

полиуретана.

52. Универсальная изоляционная панель по любому из пп.1-8, отличающаяся тем, что одним из материалов наполнителя является силикон.

53. Универсальная изоляционная панель по любому из пп.1-8, отличающаяся тем, что одним из материалов наполнителя является кремнийорганическая смола.

54. Универсальная изоляционная панель по любому из пп.1-8, отличающаяся тем, что одним из материалов наполнителя является эластомер.

55. Универсальная изоляционная панель по любому из пп.1-8, отличающаяся тем, что одним из материалов наполнителя является цементосодержащая смесь.

56. Универсальная изоляционная панель по любому из пп.1-8, отличающаяся тем, что одним из материалов наполнителя является цементно-песчаная смесь.

57. Универсальная изоляционная панель по любому из пп.1-8, отличающаяся тем, что одним из материалов наполнителя является сложная цементно-гипсовая смесь.

58. Универсальная изоляционная панель по любому из пп.1-8, отличающаяся тем, что одним из материалов наполнителя является гипсосодержащая смесь.

59. Универсальная изоляционная панель по любому из пп.1-8, отличающаяся тем, что одним из материалов наполнителя является магнезитосодержащая смесь.»

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:

- публикация заявки RU 2010117519 А, опубл. 10.12.2011 (далее – [1]);
- патент EP 0966579 B1, опубл. 04.12.2002 (далее – [2]);
- патент RU 2186171 C1, опубл. 27.07.2002 (далее – [3]);
- ГОСТ 17926-80 «Картон и фибра» (далее – [4]);
- ГОСТ 7376-89 «Картон гофрированный» (далее – [5]);
- договор № 31140 от 04.08.2011 (далее – [6]);
- письмо НИИСФ РААСН № 95031 от 21.10.2011 (далее – [7]);
- акт № 465 от 21.10.2011 сдачи приемки научно технической работы по договору № 31140 (далее – [8]);
- счет № 812/31140 от 09.08.2011 (далее – [9]);
- счет-фактура № 1458 от 21.10.2011 (далее – [10]);
- Заключение по результатам научно-технической работы «Измерения звукоизоляции каркасно-обшивной перегородки с использованием звукоизоляционной плиты «ЭкоЗвукоИзол» (ЭЗИ)». – Утв.: 21.10.2011. – М., 2011 (далее – [11]);
- договор № 538/С-Пб от 05.07.2011 (далее – [12]);
- акт № 1002 С-Пб от 19.07.2011 сдачи-приемки выполненных работ (далее – [13]);
- счет-фактура № 1002 С-Пб от 19.07.2011 (далее – [14]);
- счет № 1002 С-Пб от 05.07.2011 (далее – [15]);
- счет № 1012 С-Пб от 27.07.2011 (далее – [16]);
- Плиты звукоизоляционные «ЭЗИ». Технические условия: ТУ 5767 001 90783098 2011. – В надзаг.: ООО «Звукоизоляционные Эко Системы». – Утв.: 19.07.2011. – М., 2011. (далее – [17]);
- договор № 06.02.12 от 06.02.2012 (далее – [18]);
- благодарственное письмо директора АНО МЦТиК «МИГ» (далее – [19]);
- товарная накладная № 2 от 10.02.2012 (далее – [20]);

- счет-фактура № 2 от 10.02.2012 (далее – [21]);
- товарная накладная № 2 от 02.09.2011 (далее – [22]);
- счет-фактура № 2 от 02.09.2011 (далее – [23]);
- счет № 4 от 30.08.2011 (далее – [24]);
- платежное поручение № 740 от 01.09.2011 (далее – [25]);
- товарная накладная № 5 от 19.03.2012 (далее – [26]);
- счет-фактура № 5 от 19.03.2012 (далее – [27]);
- платежное поручение № 121 от 20.03.2012 (далее – [28]);
- фотографии образца изделия на 3 л. (далее – [29]);
- письмо руководителя Испытательного центра «БЛОК» (далее – [30]).

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого на заседании коллегии 20.11.2014 поступил отзыв на данное возражение.

В отзыве патентообладатель выражается несогласие с доводами возражения и отмечается, что «ни один из представленных источников не содержит совокупность существенных признаков ..., выраженную в формуле ...».

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

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент (25.04.2012), 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).

Согласно пункту 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 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. 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 пункта 22.3 Регламента ПМ при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

В соответствии с подпунктом 7 пункта 9.8 Регламента ПМ признак может быть выражен в виде альтернативы при условии, что такой признак при любом допускаемом указанной альтернативой выборе в совокупности

с другими признаками, включенными в формулу полезной модели, обеспечивается получение одного и того же технического результата.

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

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.

Независимый пункт формулы полезной модели по оспариваемому патенту включает в себя признаки, выраженные в виде альтернативы, согласно которым в областях пространства, совместно образованных поверхностями профилей изоляционной панели «... размещен сухой наполнитель или полимеризующийся наполнитель ...». Таким образом, в независимом пункте данной формулы представлено два альтернативных варианта выполнения полезной модели.

При этом нельзя согласиться с доводами возражения о том, что материалы [1] – [30] подтверждают известность из уровня техники совокупности признаков независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующейся размещением в полостях изоляционной панели полимеризующегося наполнителя.

Что касается совокупности признаков независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующейся размещением внутри конструкции изоляционной

панели сухого наполнителя, то она известна из заявки [1], опубликованной до даты приоритета этой полезной модели (см. пункт 2 статьи 1351 Кодекса и подпункт 2.2 пункта 9.4 Регламента ПМ).

В пункте 1 заявки [1] описана конструкция плит, предназначенных для возведения стен, перекрытий и настиланья полов, что свидетельствует об универсальности применения известной конструкции.

При этом строительным материалам, предназначенным для возведения стен, перекрытий и настиланья полов, имманентно присущи изоляционные свойства, т.к. очевидно, что они не должны быть светопрозрачными и должны иметь звукоизоляционные свойства. Кроме того, следует обратить внимание на то, что, например, в пункте 11 формулы заявки [1] содержатся сведения о том, что известная конструкция обладает теплоизоляционными свойствами, в пункте 12 – гидроизоляционными и огнестойкостью, в пункте 16 – пароизоляционными, в пункте 20 – воздухо- и водоизоляционными свойствами, и т.д.

Таким образом, из опубликованной заявки [1] известно средство того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту, а именно – универсальная изоляционная панель.

Согласно пункту 1 заявки [1] известная изоляционная панель состоит из склеенных между собой тонких плит или слоев, из которых некоторые имеют профиль волны или меандра. Смысловое содержание термина «плита» (см., например, стр.843 Большой толковый словарь русского языка / Сост. и гл. ред. С.А. Кузнецов; РАН, Институт Лингвистических исследований. – СПб.: "НОРИНТ", 2000) указывает на то, что известная из заявки [1] изоляционная панель преимущественно состоит из прямых в профиле слоев, на что также однозначно указано в пункте 3 формулы заявки [1]. При этом следует отметить, что форма профиля некоторых слоев известной панели в виде волны или меандра свидетельствует о том, что в данной панели, также как и в полезной

модели по оспариваемому патенту, помимо прямых в профиле слоев, также содержится, по крайней мере, один не прямой в профиле слой.

Упомянутые прямые и не прямые в профиле слои в известном из заявки [1] техническом решении склеены между собой, т.е. пространственно совмещены друг с другом, как это охарактеризовано и в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

При этом пространственное совмещение слоев в известной из заявки [1] изоляционной панели образует множество пустот, т.е. как и в полезной модели по оспариваемому патенту, областей пространства, совместно образованных поверхностями профилей.

Следует отметить, что упомянутые слои в техническом решении, известном из заявки [1], изолируют упомянутые пустоты от окружающего пространства, являются частью изоляционной панели и, как это отмечено выше, согласно пунктам 11,12,16 формулы заявки [1] обладают различными изоляционными свойствами.

Согласно сведениям, содержащимся в заявке [1], пустоты, образованные пространственным совмещением слоев, могут быть заполнены песком, газом или сухим воздухом (см. соответственно пункты 18, 22 и 23 формулы заявки [1]). Таким образом, из заявки [1] известно конструктивное решение, согласно которому в пустотах изоляционной панели размещен сухой наполнитель.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что возражение содержит доводы, позволяющие признать оспариваемый патент недействительным.

Ввиду изложенного, учитывая то, что в возражении не приведены доводы относительно зависимых пунктов формулы полезной модели по оспариваемому патенту, в соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС заявителю было предложено представить уточненный вариант формулы полезной модели. Также были даны разъяснения, что в случае принятия к

рассмотрению скорректированной формулы полезной модели, оспариваемый патент будет признан недействительным частично.

Патентообладателем было подано (20.11.2014) ходатайство о переносе заседания коллегии для предоставления ему возможности осуществления такого уточнения формулы.

Однако, в дальнейшем (на заседании 19.02.2015) патентообладатель отказался от представления уточненной формулы. При этом им было приобщено к протоколу заседания коллегии дополнение к отзыву, повторяющее доводы отзыва, представленного ранее на заседании 20.11.2014.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.06.2014, патент Российской Федерации на полезную модель № 120675 признать недействительным полностью.