

**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 возражение, поступившее 03.02.2017 от Общества с ограниченной ответственностью "Корда-Волга" (далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 134554, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 134554 на полезную модель «Термоизоляционный и звукоизоляционный материал» выдан по заявке № 2013123504/03 с приоритетом от 23.05.2013 на имя Общества с ограниченной ответственностью "Судогодская изоляция" (далее – патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

«Термоизоляционный и звукоизоляционный материал, содержащий волокнистое полотно и защитную оболочку, которая размещена с двух сторон полотна и скреплена с ним ниточными швами, отличающийся тем, что материал имеет поверхностную плотность 700-10000 г/м<sup>2</sup>, волокнистое полотно выполнено из кремнеземистых волокон или стеклянных волокон или базальтовых волокон, а материал оболочки выполнен из стеклянных волокон или нетканого полипропилена или кремнеземистых волокон или базальтовых волокон или фольгированного материала.»

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованной полезной модели условию патентоспособности «новизна» ввиду известности всех ее существенных признаков из уровня техники.

В подтверждение сказанного к возражению приложены копии следующих источников информации:

- патент Российской Федерации на полезную модель № 132520, опубл. 20.09.2013 (далее – [1]);
- патент Российской Федерации на изобретение № 2229909, опубл. 10.06.2004 (далее – [2]);
- патент Российской Федерации на изобретение № 2194915, опубл. 20.12.2002 (далее – [3]);
- патент Российской Федерации на полезную модель № 57145, опубл. 10.10.2006 (далее – [4]);
- патент Российской Федерации на изобретение № 2353423, опубл. 27.04.2009 (далее – [5]);
- ГОСТ 16381-77: Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Классификация и общие технические требования. – Введ.:01.07.1977 (далее – [6]).

При этом, по мнению лица, подавшего возражение, вышеприведенная формула включает в себя ряд признаков, которые не могут быть признаны существенными с точки зрения возможности достижения технического результата, указанного в описании к полезной модели по оспариваемому патенту. Согласно возражению таким «... техническим результатом является создание материала с повышенными теплоизоляционными, звукоизоляционными, виброизоляционными и прочностными характеристиками. Также ... материал должен обладать всеми этими характеристиками одновременно ...».

Лицо, подавшее возражение, относит признаки «ниточные швы» и «поверхностная плотность материала  $700-10000 \text{ г/м}^2$ » к несущественным признакам, поскольку в описании к оспариваемому патенту не содержится указания на то, каким образом данные признаки влияют на упомянутый технический результат.

В отношении существенности признака «поверхностная плотность материала  $700-10000 \text{ г/м}^2$ » лицо, подавшее возражение, также отмечает, что поверхностная плотность является характеристикой «... зависимой от других параметров ...» и «... имеет различное влияние на указанные ... свойства материала ...». При этом в возражении утверждается, что «... для звукоизолирующих характеристик материалов показатель поверхностной плотности имеет прямую зависимость ... Однако, для теплоизоляционных характеристик верно обратное ...». Также лицо, подавшее возражение, указывает, что поверхностная плотность не оказывает существенного влияния на виброизоляционные свойства и не влияет на прочностные свойства материала.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого до даты заседания, состоявшегося 18.04.2017, поступил (14.04.2017) отзыв на данное возражение.

Патентообладатель выражает несогласие с выводами возражения, отмечая, что все признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту являются существенными для обеспечения возможности достижения технического результата, указанного в описании к данному патенту.

При этом, по мнению патентообладателя, из источников, представленных в возражении не известна вся совокупность существенных признаков оспариваемой полезной модели.

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

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент (23.05.2013), 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 уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на выдачу патента на изобретения и полезные модели, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 настоящего Кодекса, и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1354 Кодекса охрана интеллектуальных прав на полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой полезной модели. Для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

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. Существенность признаков, в том числе признака, характеризующего назначение полезной модели, при оценке новизны определяется с учетом положений пункта 9.7.4.3(1.1) Регламента ПМ. Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным. 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. В уровень техники также включаются, при условии их более раннего приоритета, все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения и полезные модели, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 Кодекса, и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

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.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 9.7.3 Регламента ПМ название полезной модели характеризует ее назначение.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 9.8.1.3 Регламента ПМ пункт формулы включает признаки полезной модели, в том числе родовое понятие, отражающее назначение, с которого начинается изложение формулы.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 9.8 Регламента ПМ формула полезной модели предназначается для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

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.

Согласно подпункту 4 пункта 22.4 Регламента ПМ в объем информационного поиска для целей проверки новизны заявленной полезной модели включаются, в частности, запатентованные в Российской Федерации изобретения, независимо от того, опубликованы ли сведения о них на дату приоритета заявки, по которой проводится информационный поиск.

В соответствии с подпунктом 5 пункта 22.4 Регламента ПМ в уровень техники с даты приоритета включаются также все изобретения и полезные модели, запатентованные (в том числе и тем же лицом) в Российской Федерации. Запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели включаются в уровень техники только в

отношении формулы, с которой состоялась регистрация изобретения или полезной модели.

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

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

Источники информации [2] – [6] имеют дату публикации более раннюю, чем дата приоритета полезной модели по оспариваемому патенту, т.е. могут быть включены в уровень техники для целей проверки ее соответствия условиям патентоспособности.

Что же касается патента [1], то он был опубликован (20.09.2013) позже даты (23.05.2013) подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент. Однако, полезная модель по патенту [1] имеет приоритет от 30.04.2013, т.е. более ранний, чем приоритет (23.05.2013) полезной модели по оспариваемому патенту. Следовательно, патент [1] может быть включена в уровень техники для целей проверки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», но только лишь в объеме его формулы (см. подпункты 4 и 5 пункта 22.4 Регламента ПМ).

Назначение полезной модели по оспариваемому патенту охарактеризовано в ее названии, а также отражено в родовом понятии ее формулы следующим образом – «Термоизоляционный и звукоизоляционный материал...». Таким образом, предложенное техническое решение представляет собой материал, одновременно обладающий как свойствами термоизоляции, так и свойствами звукоизоляции.

При этом из патента [1] известно техническое решение, назначение которого охарактеризовано как «Взрывозащищенный защитный термочехол ...», из патента [2] – «Огнезащитный экран-чехол», из патента [3] – «Гибкий теплоизоляционный материал», из патента [4] – «Композиционный материал», из патента [5] – «Защитный термокомпенсирующий мембранный материал», а стандарт [6] распространяется на теплоизоляционные материалы и изделия.

Анализ сведений, содержащихся в представленных с возражением источниках информации, показал, что они не свидетельствуют о наличии звукоизолирующих свойств у технических решений, охарактеризованных в патентах [1], [2], [3], [5] и стандарте [6]. При этом лицом, подавшим возражение, также не было приведено каких-либо доводов в обоснование того, что материалы, применяемые в упомянутых технических решениях, являются одновременно термоизоляционными и звукоизоляционными, как это указано в формуле полезной модели по оспариваемому патенту.

Таким образом, в возражении не приведено доводов, подтверждающих известность из патентов [1], [2], [3], [5] и стандарта [6] средства того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту.

Что же касается композиционного материала по патенту [4], то в описании к данному патенту присутствует указание на то, что образцы материалов, полученные при реализации этого решения, обладают теплозвукоизолирующими свойствами.

Таким образом, в патенте [4] охарактеризовано средство того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту.

Теплозвукоизоляционный материал по патенту [4], также как и решение по оспариваемому патенту, в своей основе содержит волокнистый слой, закрытый с двух сторон защитной оболочкой, которая скреплена с волокнистым слоем посредством прошивки нитями.

Материал волокнистого слоя и материал защитной оболочки, в техническом решении по патенту [4] может быть выполнен, как и в некоторых альтернативных вариантах полезной модели по оспариваемому патенту, из базальтовых, либо стеклянных волокон.

Однако, в патенте [4] отсутствуют сведения о том, что основной волокнистый слой в известном решении выполнен в виде именно волокнистого полотна, как на то указано в формуле полезной модели по оспариваемому патенту.

Термин «полотно» обычно применяют к тканям (см., например, Большой толковый словарь русского языка. / Сост. и гл. ред. С.А. Кузнецов; РАН, Институт Лингвистических исследований. – СПб.: НОРИНТ, 2000, страница 907 (далее – [7])). Однако, в общем случае этот термин применяют при обозначении материалов, имеющих вид большого широкого куска материи, которые вырабатываются текстильной промышленностью на основе как тканых, так и нетканых технологий.

При этом в описании к патенту [4] присутствуют сведения лишь о том, что в известном решении данный слой формируется нетканым методом из тонкого волокна поверх защитной оболочки, уложенной на опорной поверхности. После чего сформированный слой покрывают материалом защитной оболочки, загибают кромки материала оболочки и скрепляют их. Далее композиция подпрессовывается и прошивается нитями. То есть, готовый композиционный материал по патенту [4] имеет вид полотна, однако, тонковолокнистый материал, из которого сформирован основной слой, полотном не является.

Здесь нужно отметить, что в возражении не проводилась оценка существенности признака формулы оспариваемого патента «волокнистое полотно» с точки зрения его влияния на указанный в описании к этому патенту технический результат.

Также нельзя согласиться с доводом возражения о том, что признак формулы оспариваемого патента, характеризующий скрепление волокнистого полотна и защитной оболочки посредством ниточных швов, является несущественным.

Так в возражении отмечается, что технический результат полезной модели по оспариваемому патенту заключается в одновременном повышении ряда характеристик предложенного материала, одной из которых является прочность. Данный вывод соответствует сведениям, содержащимся в описании к оспариваемому патенту.

Общеизвестно, что шов – это линия соединения материалов, образованная стежками, следующими один за другим в ряд (см., например, страница 1502 словаря [7]).

Таким образом, признак «скреплена ниточными швами» указывает на прикрепление слоев защитной оболочки к волокнистому полотну посредством линии стежков, образованных нитью.

Нет необходимости в специальных знаниях для того, чтобы констатировать, что скрепление слоев материала между собой посредством нескольких ниточных швов положительно скажется на его прочности. Отсюда следует, что этот признак является существенным с точки зрения возможности достижения упомянутого выше технического результата.

При этом нужно отметить, что в возражении отсутствуют доводы в обоснование известности из источников информации [1] – [6] сведений, о возможности скрепления многослойного материала посредством швов, образованных нитью. Такие сведения не были представлены лицом, подавшим возражение, и в процессе его рассмотрения.

Вместе с тем анализ материалов патента [4] показал, что в нем содержатся сведения о скреплении слоев композиционного материала посредством прошивки прошивными нитями. Однако, семантическое содержание термина «прошивной»– прошитый насквозь (см., например,

страница 1038 словаря [7]) не предполагает обязательного образования такими нитями стежков шва. Более того, признак «ниточные швы» представлен в формуле оспариваемого патента во множественном числе, а на чертежах и в описании к этому патенту наглядно проиллюстрировано, что предложенный материал скрепляется несколькими ниточными швами.

Таким образом, признак полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующий скрепление слоев предложенного решения посредством нескольких ниточных швов, не известен из источников информации, представленных с возражением.

Что касается признака формулы полезной модели по оспариваемому патенту, согласно которому «материал имеет поверхностную плотность  $700-10000 \text{ г/м}^2$ », то доводы возражения о его несущественности нельзя признать убедительными.

В описании к оспариваемому патенту представлены примеры реализации предложенной полезной модели и приведены характеристики теплопроводности и звукопоглощения для материалов, обладающих различной поверхностной плотностью.

При этом для специалиста очевидно, что величина поверхностной плотности, характеризующая массу материала, приведенную к единице его площади, оказывает влияние на такие свойства материала, как теплопроводность и звукопоглощение, т.е. на возможность достижения технического результата, указанного в описании к оспариваемому патенту.

Влияние данного признака на характеристики теплопроводности и звукопоглощения также подтверждается и доводами возражения, согласно которым «... для звукоизолирующих характеристик материалов показатель поверхностной плотности имеет прямую зависимость ..., для теплоизоляционных характеристик верно обратное ...».

Однако, лицом, подавшим возражение, не было приведено доводов технического характера, доказывающих, что выбор величины поверхностной плотности из диапазона, приведенного в формуле оспариваемого патента, не позволит обеспечить получение одновременного повышения упомянутых характеристик.

При этом следует отметить, что в патенте [4] отсутствуют сведения о величине поверхностной плотности теплоизоляционного и звукоизоляционного материала.

В соответствии с вышесказанным можно сделать вывод о том, что лицом, подавшим возражение, не было приведено доводов, подтверждающих известность из уровня техники средства того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту, которому присущи все ее существенные признаки. Следовательно, отсутствуют доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

Что касается доводов технического характера, приведенных в особом мнении, поступившем (25.04.2017) от лица, подавшего возражение, то они по существу повторяют доводы, приведенные в возражении, т.е. не меняют сделанного выше вывода.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.02.2017, патент Российской Федерации на полезную модель № 134554 оставить в силе.**