

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, поступившее 07.07.2017 от Общества с ограниченной ответственностью "ТК "ТехноСонус" (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/м², 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 указанного выше Гражданского 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:

- книга «ТЗИ ТермоЗвукоИзол свойства и применение», Корнев Г.В., Корнев СВ., Бутузов А.Б. – М.: Стройинформ, 2009. 56 с. (далее – [1]);
- статья «ТермоЗвукоИзол - 10 лет без рекламаций», журнал «Стройка», 19/2008 издание Стройинформ (далее – [2]);
- письмо № 04-58790 от 23.06.2017 Роскомнадзора о статусе СМИ журнала «Стройка» (далее – [3]);
- письмо № 395-1/50 от 12.05.2017 НИИСФ РААСН (далее – [4]);
- СП 23-103-2003 «Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий» (далее – [5]).

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. В частности, в возражении приведены доводы в отношении того, что не являются существенными признаки «полотно» и «фольгированный материал».

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого до даты заседания, состоявшегося 04.10.2017, отзыв на данное возражение не поступил.

Изучив материалы дела, 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 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 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 предназначена для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

В соответствии с подпунктом 7 пункта 9.8 Регламента ПМ признак может быть выражен в виде альтернативы при условии, что такой признак при любом допустимом указанной альтернативой выборе в совокупности с другими признаками, включенными в формулу полезной модели, обеспечивается получение одного и того же технического результата.

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.

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

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

Письмо Роскомнадзора [3] подтверждает, что журнала «Стройка» является зарегистрированным средством массовой информации, общедоступно распространявшимся на территории Российской Федерации. Таким образом, статья [2] из упомянутого журнала, опубликованного ранее даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту, может быть включена в уровень техники для целей проверки соответствия этой полезной модели условиям патентоспособности.

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 в статье [2] описан материал «ТермоЗвукоИзол®», предназначенный для применения в качестве шумозащиты и теплоизоляции помещений, т.е. представляющий собой средство того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту.

Анализ сведений, содержащихся в статье [2], показал, что известный материал, также как и материал по оспариваемому патенту, в своей основе содержит волокнистый слой, закрытый с двух сторон защитной оболочкой, которая скреплена с волокнистым слоем посредством прошивки нитями. Здесь нужно отметить, что согласно

сведениям из статьи [2], известный материал после его прошивки прошивными нитями представляет собой прошивной мат. При этом, согласно пункту 4.2.1 ГОСТ 21880-94 «Маты прошивные из минеральной ваты теплоизоляционные. Технические условия.» (далее – [6]), прошивные маты должны быть прошиты сплошными швами в продольном или поперечном направлениях. То есть, материал, охарактеризованный в статье [2], также как и материал по оспариваемому патенту, представляет собой прошивной мат, полученный путем скрепления его слоев ниточными швами.

В статье [2] содержится информация о толщине (14 мм) и объемной плотности ($162,7 \text{ кг/м}^3$) материала «ТермоЗвукоИзол®», позволяющая путем простого математического расчета (см., например, письмо [4]) получить величину поверхностной плотности для этого материала (2278 г/м^2), которая попадает в диапазон значений для этого же параметра, приведенный в формуле полезной модели по оспариваемому патенту.

Материал основного волокнистого слоя, в техническом решении, известном из статьи [2], может быть выполнен, как и в полезной модели по оспариваемому патенту, из стеклянных или базальтовых волокон. При этом материал защитной оболочки, согласно статье [2], может быть выполнен, как и в полезной модели по оспариваемому патенту, из стеклянных волокон или нетканого полипропилена или кремнеземистых волокон или базальтовых волокон.

Что касается признака формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующего выполнение основного волокнистого слоя именно в виде полотна, то нужно отметить следующее.

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 статье [2] присутствуют сведения о том, что в известном решении основной слой заключен между полотнами защитной оболочки и сшит с ними прошивочными швами. Из чего следует, что в готовом изделии «ТермоЗвукоИзол®» основной слой также принимает форму полотна.

Кроме того, можно согласиться с доводом лица, подавшего возражение, о несущественности признака «полотно» с точки зрения возможности достижения технического результата, указанного в описании к оспариваемому патенту. Так для специалиста очевидно, что на основные свойства готового термоизоляционного и звукоизоляционного изделия оказывает влияние не форма исходных материалов, а форма и параметры готового изделия.

В соответствии с вышесказанным можно констатировать, что для решения изделия, описанного в статье [2], характерны все существенные признаки большей части альтернативных вариантов выполнения полезной модели по оспариваемому патенту.

Следовательно, в возражении присутствуют доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

Что же касается признаков, характеризующих альтернативные варианты выполнения полезной модели по оспариваемому патенту, согласно которым основной слой может быть выполнен из кремнеземистых волокон, а защитная оболочка из фольгированного материала, то данные сведения отсутствуют в статье [2].

Однако, патентообладателем не было представлено сведений об их существенности с точки зрения возможности достижения технического результата, указанного в описании к оспариваемому патенту.

Также нужно отметить, что выражение признака в виде альтернативы предполагает (см. подпункт 7 пункта 9.8 Регламента ПМ) обеспечение при любом допускаемом указанной альтернативой выборе одного и того же технического результата. При этом технический результат, указанный в описании к оспариваемому патенту, достигается в техническом решении, описанном в статье [2], из которого известен ряд альтернативных вариантов выполнения. Таким образом, остальные альтернативные варианты, описывающие подбор материалов для слоев изделия, не могут быть признаны существенными в отношении этого результата при известности упомянутого решения, охарактеризованного в статье [2].

Ввиду сделанного вывода источники информации [1] и [5] не оценивались.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.07.2017, патент Российской Федерации на полезную модель № 134554 признать недействительным полностью.