

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии по результатам**  
**рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса 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 19.01.2016 от Общества с ограниченной ответственностью "Имидж-Боровичи" (далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 41728, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №41728 на полезную модель «Средство для растопки» выдан по заявке № 2004124430/22 с приоритетом от 13.08.2004 на имя Ивачева А.Л. (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Средство для растопки, представляющее собой твердый материал из смеси органического горючего вещества на древесной основе и/или растительных волокон и органического наполнителя, представляющего собой стеарин и/или углеводороды C<sub>7</sub>-C<sub>35</sub>, и/или воск синтетический, и/или природный.

2. Средство для растопки по п.1, отличающееся тем, что твердый материал имеет форму плитки плотностью 50-950 кг/м<sup>3</sup>, при этом горючее вещество составляет 9-73 мас.%, а остальное органический наполнитель.

3. Средство для растопки по п.1, отличающееся тем, что оно выполнено ароматизированным путем добавления ароматических веществ.

4. Средство для растопки по п.1, отличающееся тем, что оно выполнено цветным путем добавления окрашивающих веществ».

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 вывода к возражению приложены следующие материалы:

- ГОСТ 9569-79 «Бумага парафинированная» (далее – [1]);
- ГОСТ 167111-84 «Основа парафинированной бумаги» (далее – [2]).

В возражении указано, что из ГОСТа [1] известна бумага парафинированная – БП различных марок, в зависимости от массовой доли используемого парафина. При этом указано, что из ГОСТа [2] известны материалы, из которых может быть изготовлена основа бумаги парафинированной. В качестве материала основы в частности, используется целлюлоза сульфатная беленая из хвойной древесины. Компилируя указанные сведения, с учетом знаний о том, что парафин – это смесь предельных углеводородов состава от  $C_{18}H_{38}$ ,  $C_{35}H_{72}$ , лицо, подавшее возражение, делает вывод о несоответствии полезной модели по одной из альтернатив, указанных в независимом пункте 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, а именно: альтернативы, касающейся использования углеводородов  $C_7-C_{35}$ , условию патентоспособности «новизна». При этом лицо, подавшее возражение, просит признать оспариваемый патент недействительным полностью.

Патентообладатель, в установленном пункте 3.1 Правил ППС

порядке, ознакомленный с материалами возражения, на заседании коллегии от 16.06.2016 представил отзыв. В дальнейшем, для усиления своей позиции, на заседании коллегии от 29.09.2016 патентообладателем были представлены дополнения к указанному отзыву.

В отзыве приведен анализ приложенных к возражению материалов [1] и [2], на основании которого патентообладатель делает вывод о том, что указанные материалы не содержат сведений о средстве, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения.

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

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент (13.08.2004), правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1, в редакции Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации " № 22 – ФЗ от 07.02.2003 (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №83, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4845 (далее – Правила ПМ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. 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 соответствии с подпунктом (3) пункта 2.1 Правил ПМ охраняемая патентом 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.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 3.3.1. Правил ПМ формула полезной модели должна выражать сущность полезной модели, то есть содержать совокупность её существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

Согласно пункту 19.3 Правил 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 и отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели условию патентоспособности «новизна» в отношении одной из альтернатив независимого пункта формулы по оспариваемому патенту, показал следующее.

Государственные стандарты [1] и [2] имеют дату публикации более раннюю, чем дата публикации оспариваемого патента, следовательно, они могут быть включены в уровень техники для целей проверки

соответствия полезной модели по указанному патенту условию патентоспособности «новизна».

Однако, в ГОСТах [1] и [2] отсутствуют сведения о средстве того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту, а именно, о средстве для растопки.

Так, в ГОСТе [1] описана парафинированная бумага (пропитанная парафином или с нанесенным на нее слоем парафина), предназначенная для упаковывания кондитерских изделий, медикаментов, металлоизделий и др. Парафины, как было указано выше - смесь углеводородов состава от  $C_{18}H_{38}$ ,  $C_{35}H_{72}$ . В зависимости от применяемости упаковочной парафинированной бумаги – вида пакуемого изделия, при ее изготовлении используют углеводороды, в частности парафин нефтяной для пищевой промышленности и/или его смесь, например с церезином.

В ГОСТе [2] приведены сведения о том, что основу для парафинированной бумаги, используемой в качестве упаковки для различных изделий, в том числе и пищевых, изготавливают, в частности, из целлюлозы сульфатной беленой, полученной из хвойной древесины.

При этом в ГОСТах [1] и [2] отсутствует информация о том, что парафинированная бумага для упаковывания различных изделий, соответствующая указанным стандартам изготовлена, или сформирована из смеси, или «представляет собой смесь», (в данном конкретном случае смесь целлюлозы сульфатной беленой из хвойной древесины и парафина). Как известно из словарно-справочной литературы (см. например Словари и энциклопедии на [dic.academic.ru](http://dic.academic.ru)) смесь - это продукт механического соединения, смешения нескольких веществ в единую субстанцию, при котором не появляется нового вещества. При этом компоненты включаются в смесь в своем изначальном состоянии,

то есть не меняются. Однако, их свойства и вид могут измениться в процессе смешения до неузнаваемости.

Следовательно, решение по оспариваемому патенту – «средство для растопки» по независимому пункту формулы отличается от решения «бумага парафинированная» описанного в государственных стандартах [1] и [2] также тем, что представляет собой материал из смеси органического горючего вещества на древесной основе и/или растительных волокон и органического наполнителя, представляющего собой стеарин и/или углеводороды C<sub>7</sub>-C<sub>35</sub>, и/или воск синтетический, и/или природный.

Здесь целесообразно отметить, что в возражении не был приведен анализ существенности упомянутых признаков полезной модели по оспариваемому патенту, отличительных от решения, известного из государственных стандартов [1] и [2].

Вышесказанное обуславливает вывод о том, что ГОСТы [1] и [2] не содержат сведений о средстве того же назначения, что и полезная модель, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения.

Таким образом, в возражении не приведено доводов, позволяющих признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.01.2016, патент Российской Федерации на полезную модель № 41728 оставить в силе.**