

**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 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №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 поступившее 28.09.2017 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 нанесен 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/м³ до 900 кг/м³, 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 кг/м² до 2 кг/м².

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 указанного выше 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]);
- ГОСТ 52161.2.96-2006 «Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов» (далее –[2]);
- С.И. Ожегов, «Словарь русского языка», Москва, «Русский язык», 1984 (далее –[3]);
- ГОСТ Р 50443-92. «Препреги и премиксы. Термины и определения.» (далее –[4]);
- ГОСТ 19907-83 «Ткани электроизоляционные из стеклянных крученых комплексных нитей» (далее –[5]);
- А.Ю. Ишлинский, «Новый политехнический словарь», научное изд. «Большая российская энциклопедия», Москва, 2003 (далее –[6]).

В возражении приведен сопоставительный анализ признаков, содержащихся в независимом пункте 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту с решением, описанным в патентном документе [1].

По мнению лица, подавшего возражение, совокупность всех существенных признаков независимого пункта 1 формулы по оспариваемому патенту присуща техническому решению, раскрытому в патентном документе [1].

В возражении указано, что не являются существенными следующие признаки, приведенные в независимом пункте 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту:

- «с добавлением катализатора»;
- «композиционный слой выполнен из тканого или нетканого армирующего материала».

Данный вывод основан на том, что в описании к оспариваемому патенту не приведена причинно-следственная связь указанных выше признаков и технических результатов, направленных на увеличение прочности, надежности, влагостойкости, термостойкости и повышение электроизоляционных свойств композиционного греющего электрического устройства.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, отмечает, что из патентного документа [1] известно численное значение плотности армирующего материала, попадающее в интервал значений плотности армирующего материала по оспариваемому патенту. При этом в описании к оспариваемому патенту отсутствует обоснование существенности выполнения тканого или нетканого материала плотностью определенной в интервале значений от 0,01 кг/м² до 2 кг/м².

В возражении также отмечено, что признаки зависимых пунктов 2-5 формулы полезной модели по оспариваемому патенту являются несущественными.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого 22.11.2017 поступил отзыв на возражение.

В отзыве патентообладателя указано, что решение по патенту [1] не характеризуется всей совокупностью существенных признаков, приведенных в независимом пункте 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Кроме того, в отзыве отмечено, что все признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту являются существенными.

При этом, как подчеркивает патентообладатель, 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».

Патентообладатель отмечает, что признак, указывающий на наличие катализатора, является существенным, поскольку его добавление влияет на процесс затвердевания смолы и, соответственно, присутствие катализатора обеспечивает формирование равномерного единого слоя с необходимой прочностью.

В отношении признака «плотность тканного 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, патентообладатель отмечает, что при меньшей плотности (менее 0,01 кг/м²) тканного или нетканого материала изделия ненадежны и не являются электробезопасными, поскольку сложно равномерно распределить смолу по армирующему материалу. Композиционный слой при плотности менее 0,01 кг/м² слишком быстро сохнет при пропитке и, соответственно, получаются дыры.

При большей плотности (более 2 кг/м²) также сложно равномерно распределить и пропитать смолой толстый слой материала. Появляются трещины, слой коробит и даже происходит «прогорание» изоляционного слоя.

В подтверждение существенности указанных выше признаков к отзыву приложены следующие материалы (копии):

- ГОСТ 27.002-2015 «Надежность в технике. Термины и определения» (далее –[7]);
- Советский энциклопедический словарь, гл. ред. А.М. Прохоров, Издание третье, Москва, «Советская энциклопедия», 1985 (далее –[8]);
- Заключение по исследованию процесса изготовления образцов композиционного греющего электрического устройства и определению физико-механических характеристик полученных образцов, подготовленное Испытательной лабораторией ООО «Новосибирский Центр Сертификации и Маркетинга» (далее – [9]).

Кроме того, патентообладателем 07.12.2017 представлена скорректированная формула полезной модели по оспариваемому патенту, в которой уточнен независимый пункт 1 путем включения в него признаков зависимого пункта 4, характеризующих наличие теплоизоляционного слоя, расположенного с одной стороны от гибкого листового резистивного нагревательного элемента, и контактирующий с изоляционным слоем.

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 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 октября 2008 г. № 326, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 и опубликованным в Бюллетеине 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.

Согласно подпункту 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 подпункта 1.1 пункта 9.7.4.3. 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.

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 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.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения коллегия вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу изобретения, полезной модели, перечень существенных признаков промышленного образца в случае, если без внесения указанных изменений, в частности, 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, содержащихся в возражении и отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

В патентном документе [1] раскрыто техническое решение, характеризующее греющее электрическое устройство, то есть средство того же назначения, что и техническое решение по оспариваемому патенту на полезную модель.

Независимый пункт 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту содержит две альтернативные совокупности признаков, одна из которых предусматривает выполнение изоляционного слоя в виде оболочки, состоящей, как минимум, из одного композиционного слоя на основе пропитанного синтетической смолой с добавлением катализатора тканого

армирующего материала (вариант 1), а другая – выполнение изоляционного слоя в виде оболочки, состоящей, как минимум, из одного композиционного слоя на основе пропитанного синтетической смолой с добавлением катализатора нетканого армирующего материала (вариант 2).

Так, греющее электрическое устройство по патенту [1] представляет собой композиционное греющее электрическое устройство (содержит слои из композиционного материала) и включает гибкий листовой резистивный нагревательный элемент (описание, с. 4-5, фиг. 1-3), который посредством токопроводящих выводов подключается к источнику питания (с. 7, фиг.3). Указанный резистивный нагревательный элемент заключен в изоляционные слои 10, образующие оболочку для резистивного нагревательного элемента (см., с. 7, 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 (с. 6).

При этом, согласно источнику информации [5] ткань Э1/1-100П представляет собой электроизоляционную ткань, плотность которой составляет $0,11 \text{ кг}/\text{м}^2$, что соответствует одному из значений интервала по оспариваемому патенту.

Отличием устройства по оспариваемому патенту от устройства по патенту [1] состоит в том, что:

1) в нем не предусмотрено использование нетканого материала и, соответственно, отсутствуют значения плотности нетканого материала (вариант 2);

2) не подтверждена известность всего интервала значений плотности тканого армирующего материала (из патентного документа [1] известно только одно значение плотности ($0,11 \text{ кг}/\text{м}^2$), которое попадает в интервал значений, указанный в оспариваемом патенте).

В возражении указывается на отсутствие причинно-следственной связи приведенных выше отличительных признаков с указанным в оспариваемом патенте техническим результатом.

Так, согласно описанию к оспариваемому патенту первым из приведенных 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.

Согласно сведениям из Большой советской энциклопедии (см. том 33, 1955 г.. с.293, 294) «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 и, соответственно, довод лица, подавшего возражение, в части отсутствия влияния параметра поверхностной плотности тканного или нетканого материала на прочность данного материала нельзя признать обоснованным.

Кроме того, в описании к оспариваемому патенту приведен пример способа изготовления изоляционного слоя из указанного материала. Даный способ заключается в том, что стекловолокнистый материал пропитывается синтетической смолой с добавлением катализатора.

При этом является очевидным, что изоляционный слой, полученный 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, будет содержать большую долю 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 (нитями) и смола не может

пропитать такой материал, в этом случае изоляционный слой будет содержать малую долю связующего, что повлияет на его прочность.

Сделанный выше вывод также подтверждается материалами [4], [5], в которых приведены справочные данные о тканых и нетканых материалах, физические свойства которых зависят как от вида применяемого материала, так и величины плотности материала (тканного или нетканного).

Таким образом, нельзя признать доводы лица, подавшего возражение, о несущественности выбора плотности тканого или нетканого армирующего материала убедительными.

Однако, ввиду известности из патентного документа [1] признаков, характеризующих выполнение изоляционного слоя в виде оболочки, состоящей, как минимум, из одного композиционного слоя на основе пропитанного синтетической смолой с добавлением катализатора тканого армирующего материала (вариант 1), а также признака, характеризующего значение плотности указанного армирующего материала - $0,11 \text{ кг}/\text{м}^2$ (которое лежит в интервале значений плотности, указанном в полезной модели по оспариваемому патенту), можно сделать вывод о том, что в возражении содержатся доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна» в части совокупности существенных признаков, включающей первую альтернативу (вариант 1) со значением плотности армирующего материала $0,11 \text{ кг}/\text{м}^2$.

При этом, можно констатировать, что оставшиеся значения плотности армирующего тканого материала, указанные в независимом пункте 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, не являются существенными, поскольку в сравнении с известным из патентного документа [1] значением плотности, другие значения из приведенного выше интервала не оказывают какого-либо иного влияния на указанный технический результат и, соответственно, оставшиеся значения плотности

армирующего тканого материала обобщаются до степени их существенности, а именно, до значения, известного из патентного документа [1].

Патентообладатель, согласившись с доводами возражения в отношении совокупности признаков, характеризующей первую альтернативу (вариант 1) указанного выше независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, представил ходатайство об уточнении указанного независимого пункта 1, путем включения в него признаков зависимого пункта 4 (частично), характеризующих наличие теплоизоляционного слоя, расположенного с одной стороны от гибкого листового резистивного нагревательного элемента, и контактирующий с изоляционным слоем.

Уточненная формула была принята коллегией к рассмотрению (пункт 4.9 Правил ППС).

При этом можно согласиться с доводами патентообладателя в том, что признаки зависимого пункта 4, характеризующие наличие теплоизоляционного слоя, расположенного с одной стороны от гибкого листового резистивного нагревательного элемента, и контактирующий с изоляционным слоем, не присущи техническому решению по патентному документу [1].

Также можно согласиться с доводами патентообладателя в том, что указанные выше признаки являются существенными.

Так, согласно описанию к оспариваемому патенту, теплоизоляционный слой позволяет аккумулировать тепло и препятствует охлаждению устройства и, соответственно, данный слой обеспечивает дополнительную электрическую изоляцию и изоляцию элементов нагревателя от внешних воздействий, что приводит к повышению надежности и электробезопасности греющего устройства при эксплуатации.

Что касается доводов возражения в отношении зависимых пунктов 2, 3 и 5, то ввиду сделанного выше вывода их анализ не проводился.

Заключение [9], в котором приведены результаты исследования образцов с использованием армирующего материала различной поверхностной плотности, а также материалы [7], [8] представлены патентообладателем для сведения.

Материалы [3] и [6] содержат лишь справочные сведения о значениях некоторых слов и понятий.

Материалы [2] содержат лишь требования, предъявляемые для обеспечения безопасности бытовых электрических приборов.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.09.2017, патент Российской Федерации на полезную модель №147183 признать недействительным частично, выдать новый патент Российской Федерации на полезную модель с уточненной формулой, представленной 07.12.2017.

(21) 2014116014/07

(51) МПК

H05B 3/36 (2006.01)

- (57) 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 тканого или нетканого армирующего материала плотностью от 0,01 кг/м² до 2 кг/м², дополнительно содержит теплоизоляционный слой, расположенный с одной стороны от гибкого листового резистивного нагревательного элемента и контактирующий с изоляционным слоем.
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.
4. Композиционное греющее электрическое устройство по п. 1, отличающееся тем, что теплоизоляционный слой выполнен толщиной от 3 мм до 100 мм и плотностью от 20 кг/м³ до 900 кг/м³, причем на наружную поверхность теплоизоляционного слоя нанесена синтетическая смола и композиционный

слой на основе пропитанного синтетической смолой тканого или нетканого армирующего материала плотностью от 0,01 кг/м² до 2 кг/м².

5. Композиционное греющее электрическое устройство по п. 1, 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