

Коллегия палаты по патентным спорам 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 20.07.2009 от Закрытого акционерного общества "Минеральная вата" (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 81551, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 81551 на полезную модель «Многослойное изолирующее изделие из минерального волокна» выдан по заявке № 2008111644/22 с приоритетом от 27.03.2008 на имя Закрытого акционерного общества "ТехноНИКОЛЬ" (далее - патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

«1. Изоляционная плита, состоящая из двух расположенных один над другим слоев различной плотности и толщины, один из которых - основной, менее плотный и большей толщины, выполнен из минерального волокна со связующим веществом, отличающееся тем, что второй слой - дополнительный - выполнен из минерального волокна со связующим веществом, при этом плотность основного составляет $10-150 \text{ кг/м}^3$, а плотность дополнительного $50-300 \text{ кг/м}^3$.

2. Изоляционная плита по п.1, отличающаяся тем, что основной и дополнительный слои соединены между собой посредством органического связующего вещества, нанесенного, по меньшей мере, на одну из соединяемых поверхностей.

3. Изоляционная плита по п.1, отличающаяся тем, что связующее вещество в основном и дополнительном слоях является органическим и его содержание в них не превышает 7% от массы соответствующего слоя.

4. Изоляционная плита по п.1, отличающаяся тем, что в качестве связующего вещества в основном и дополнительном слоях используют формальдегидную смолу.

5. Изоляционная плита по п.1, отличающаяся тем, что основной и дополнительный слои плиты образованы путем разрезания исходного минераловатного ковра с последующей их подпрессовкой и соединением.

6. Изоляционная плита по п.1, отличающаяся тем, что волокна в каждом из слоев расположены волнообразно.»

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию охраноспособности «новизна».

Лицо, подавшее возражение, мотивируя свое мнение, указывает на то, что до даты приоритета оспариваемой полезной модели все признаки как независимого пункта 1, так и зависимых пунктов 2 – 6, ее формулы были известны из уровня техники, а именно из Евразийского патента № 000493, опубл. 26.08.1999 (далее – [1]).

Более того, в возражении утверждается, что заявленный в описании к оспариваемому патенту технический результат «... достигается исключительно за счет использования двух слоев из минерального волокна ...». Таким образом, согласно возражению, признаки независимого пункта приведенной выше формулы, характеризующие числовыми диапазонами плотность соответствующих слоев, а также признаки, описывающие разность величин указанных плотностей и толщин отдельных слоев изоляционной плиты не могут быть признанными существенными, а, следовательно «... должны быть исключены из рассмотрения при оценке новизны оспариваемой полезной модели ...». При этом, по мнению лица, подавшего возражение, зависимые пункты 2 – 6 формулы полезной модели по оспариваемому патенту также «... не содержат каких-либо признаков, которые

являются существенными с точки зрения достигаемого технического результата ...».

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого на заседании коллегии палаты по патентным спорам 25.03.2010 поступил отзыв на указанное возражение.

В своем отзыве патентообладатель выражает несогласие с доводами возражения, касающимися наличия в формуле полезной модели по оспариваемому патенту несущественных признаков. При этом патентообладатель отмечает, что «... все признаки независимого пункта формулы ... находятся в ... причинно-следственной связи с заявленным техническим результатом ...», а довод в отношении несущественности всех признаков зависимых пунктов формулы «... приведен бездоказательно, а, следовательно, не может быть принят во внимание ...».

В своем отзыве патентообладатель также выражает согласие с теми доводами возражения, согласно которым из патента [1] до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту было известно «... средство того же назначения, что и оспариваемое техническое решение, которое ... охарактеризовано признаками независимого пункта формулы ...» оспариваемого патента. При этом патентообладатель предложил внести изменения в данную формулу, включив в ее независимый пункт признаки зависимых пунктов 4 и 6. Таким образом, по мнению патентообладателя, патентоспособная формула полезной модели будет иметь следующую редакцию:

«1. Изоляционная плита, состоящая из двух расположенных один над другим слоев различной плотности и толщины, один из которых - основной, менее плотный и большей толщины, выполнен из минерального волокна со связующим веществом, отличающееся тем, что второй слой - дополнительный - выполнен из минерального волокна со связующим веществом, при этом волокна в каждом из слоев расположены волнообразно, плотность основного

составляет 10-150 кг/м³, плотность дополнительного 50-300 кг/м³, а в качестве связующего вещества в основном и дополнительном слоях используют формальдегидную смолу.

2. Изоляционная плита по п.1, отличающаяся тем, что основной и дополнительный слои соединены между собой посредством органического связующего вещества, нанесенного, по меньшей мере, на одну из соединяемых поверхностей.

3. Изоляционная плита по п.1, отличающаяся тем, что содержание связующего вещества в основном и дополнительном слоях не превышает 7% от массы соответствующего слоя.

4. Изоляционная плита по п.1, отличающаяся тем, что основной и дополнительный слои плиты образованы путем разрезания исходного минераловатного ковра с последующей их подпрессовкой и соединением.»

При этом патентообладатель отмечает, что признаки зависимых пунктов 4 и 6 формулы полезной модели, с которой был выдан оспариваемый патент, являются существенными для достижения заявленного технического результата и не характерны для технического решения по патенту [1].

В подтверждение своего мнения патентообладатель в отзыве на возражение ссылается на следующие источники информации:

- Химический энциклопедический словарь / Гл. ред. И.Л. Кнунянц. – М.: Советская энциклопедия, 1983. (далее – [2]);
- Травень В.Ф., Органическая химия. Том 2. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2006. (далее – [3]);
- Хрулев В.М., Синтетические клеи и мастики: применение в строительстве / под ред. Д.А. Кардашова. – М.: Высшая школа, 1970. (далее – [4]).

На заседании коллегии палаты по патентным спорам лицом, подавшим возражение, в подтверждение своей позиции дополнительно были представлены следующие словарно-справочные источники информации:

– Большая советская энциклопедия. Том 27 / Гл. ред. А.М. Прохоров. – 3-е издание. – М.: Советская энциклопедия, 1977. страницы 277, 278 и 541 (далее – [5]);

– Химия. Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. И.Л. Кнунянц. – 2-е издание. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. страница 614 (далее – [6]).

Изучив материалы дела, и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила нижеследующее.

С учетом даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия оспариваемой группы полезных моделей условиям патентоспособности включает упомянутый выше Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 № 82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4845 (далее – Правила ПМ), и Правила ППС.

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.

Согласно пункту 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 3 пункта 2.1 Правил 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.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 3.2.4.3 Правил ПМ признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Согласно подпункту 1 пункта 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.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 19.3 Правил ПМ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу полезной модели в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительными 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.

Указанная в патенте [1] дата публикации (26.08.1999) предшествует дате приоритета оспариваемого патента (27.03.2008). Следовательно, патент [1] может быть включен в уровень техники при оценке патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту.

В патенте [1], также как и в оспариваемом патенте, описывается

средство того же назначения, что и оспариваемая полезная модель, а именно изоляционная плита из минерального волокна.

Следует отметить, что патент [1] касается изоляционных плит различной конструкции, как однослойных, так и двухслойных. При этом согласно патенту [1] двухслойная изоляционная плита может быть выполнена так же, как и в оспариваемом патенте из расположенных один над другим слоев минерального волокна со связующим веществом, один из которых имеет меньшую плотность, но большую толщину, чем второй.

Кроме того, в примерах выполнения двухслойной изоляционной плиты, приведенных в столбцах 23 и 24 описания к патенту [1] отмечено, что удельная плотность отдельных слоев составляет соответственно 75 кг/м^3 и 155 кг/м^3 , т.е. попадает в диапазоны плотностей $10\text{-}150 \text{ кг/м}^3$ и $50\text{-}300 \text{ кг/м}^3$, указанные в формуле полезной модели по оспариваемому патенту.

При этом целесообразно отметить, что ни в описании к оспариваемому патенту, ни в материалах возражения патентообладателем не подтверждено влияние конкретных величин плотностей отдельных слоев изоляционной плиты на указанный в описании к оспариваемому патенту технический результат. То есть, нет оснований для признания существенными признаков независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту, представленных в виде числовых диапазонов, характеризующих плотность отдельных слоев двухслойной изоляционной плиты.

Таким образом, можно констатировать, что до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту было известно средство того же назначения, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы оспариваемой полезной модели существенные признаки. То есть, полезная модель, охарактеризованная в независимом пункте формулы оспариваемого патента, не соответствует условию патентоспособности «новизна». Следовательно, возражение содержит основания для признания оспариваемого патента недействительным.

Однако анализ доводов возражения и отзыва патентообладателя, приведенных в отношении патентоспособности зависимых пунктов 4 и 6 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, показал следующее.

Признаки пункта 4 формулы оспариваемого патента характеризуют использование в обоих слоях предложенной изоляционной плиты одного и того же связующего вещества, а именно формальдегидной смолы.

Следует обратить внимание, что химический состав связующего вещества оговорен в патенте [1] только в примерах 1-3, приведенных в столбцах 23 и 24 описания. При этом в качестве связующего вещества в этих примерах патента [1] использована «модифицированная фенольная смола».

Необходимо отметить, что термином «фенольная смола» (см., например, стр. 614 словаря [2] или [6]) обозначают феноло-альдегидные смолы, т.е. «... продукты поликонденсации фенолов с альдегидами ...». Таким образом, в фенольной смоле, указанной в качестве связующего в патенте [1], имманентно присутствуют альдегидные группы. Однако следует отметить, что соединения с общим названием «альдегиды» имеют широкую номенклатуру (см., например, стр. 116, 117 и 122 источника информации [3]). При этом согласно словарной статье, приведенной на странице 541 энциклопедии [5], формальдегид представляет собой лишь только «... первый член гомологического ряда алифатических альдегидов ...», что также подтверждается и информацией, представленной в таблице 19.1 на странице 122 источника информации [3]. Следовательно, фенольные смолы могут быть получены и без использования формальдегида.

Таким образом, лицом, подавшим возражение, не подтверждена идентичность признака «формальдегидная смола» зависимого пункта 4 формулы полезной модели по оспариваемому патенту и признака «фенольная смола», приведенного в описании к патенту [1].

Также следует обратить внимание на то, что простое указание состава связующего вещества без упоминания о месте его применения в вышеуказанных примерах патента [1], в отличие от зависимого пункта 4

формулы полезной модели по оспариваемому патенту, не позволяет судить о том, что указанное связующее применяется именно в обоих слоях изоляционной плиты, т.к. согласно описанной в патенте [1] технологии производства связующее вещество также применяется и для соединения указанных слоев двухслойных изоляционных плит.

В свете сказанного необходимо отметить, что выбор связующего вещества однозначным образом сказывается на прочностных характеристиках получаемого изделия. Более того, согласно информации, приведенной во втором абзаце страницы 3 описания к оспариваемому патенту, отверждение связующего происходит в результате термообработки, т.е. используемое в оспариваемой полезной модели связующее относится к термореактивным смолам (см., например, абзац второй страницы 33 Кардашов Д.А., Синтетические клеи. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М.: Химия, 1976. (далее – [7])). При этом согласно сведениям, приведенным в третьем абзаце страницы 27 источника информации [4], «... термореактивные полимеры отличаются высокой прочностью, теплостойкостью, устойчивостью против старения и действия агрессивных сред ...». Таким образом, признак зависимого пункта 4 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующий применение в качестве связующего формальдегидной смолы, является существенным, т.к. находится в прямой причинно-следственной связи с указанным технически результатом, в качестве которого заявлено «... повышение ... качества, прочности и долговечности изделия ...».

Что касается признаков зависимого пункта 6 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, то они характеризуют расположение волокон в каждом из слоев двухслойной изоляционной плиты в виде волн. Для этого, согласно описанию к оспариваемому патенту (см. последний абзац на стр. 2), указанные слои отдельно подвергаются специальной обработке в «гофрировщиках-подпрессовщиках».

В волокнистой же массе по патенту [1], согласно информации, приведенной в строках 8-15 столбца 11 описания, после сжатия напротив

«... не отмечается никакой предпочтительной ориентации волокон ...». А указание в описании патента [1] на то, что «... случайно ориентированные волокна частично расположены в форме волнистой структуры ...», поясняется фразой – «... Этот тип волокнистой структуры определен как гофрированная структура волокон ...». То есть, в изделии по патенту [1] лишь только отдельные волокна, хаотично расположенные в общей волокнистой массе, имеют гофрированную структуру, т.е. изогнуты, в отличие от изоляционной плиты по зависимому пункту 6 формулы полезной модели оспариваемого патента, где волокна обоих слоев в своей массе расположены волнами.

Кроме того, исходя из контекста информации, приведенной в строках 8-15 столбца 11 описания к патенту [1], отдельные гофрированные, т.е. волнистые волокна, наблюдаются в общей волокнистой массе до ее разделения на отдельные слои. Следовательно, в патенте [1] отсутствует информация, характеризующая структуру волокна в обоих слоях двухслойной изоляционной плиты после разделения общей волокнистой массы, поджатия полученных слоев и объединения их в готовое изделие, как это описано в зависимом пункте 6 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Характеристика структуры волокнистой массы в строках 8-15 столбца 11 описания к патенту [1] приведена со ссылкой на фиг. 11 графических материалов, где согласно информации приведенной в столбце 13 описания к патенту [1] только фиг. 11(b) и фиг. 11(c) изображают разорванные листы минерального волокна, выполненные согласно охарактеризованного в патенте [1] предложения. При этом в отличие от полезной модели по оспариваемому патенту на фиг. 11(b) и фиг. 11(c) патента [1] изображена однослойная разорванная изоляционная плита с хаотичным, а не волнообразным расположением волокон.

Необходимо отметить, что гофрирование отдельных слоев изоляционной плиты, т.е. обеспечения волнообразного расположения волокон, согласно информации, приведенной в первом абзаце страницы 3 описания к оспариваемому патенту, «... повышает физико-механические характеристики

(чем выше частота «волны», тем больше степень гофрирования и прочность) ...». Таким образом, признаки зависимого пункта 6 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, является существенными, т.к. находятся в прямой причинно-следственной связи с заявленным технически результатом.

В соответствии с изложенным выше в возражении отсутствуют доводы, позволяющие судить о несоответствии технических решений, охарактеризованных в зависимых пунктах 4 и 6 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, условию патентоспособности «новизна».

Констатация вышесказанного и анализ измененной формулы полезной модели, представленной патентообладателем в отзыве на возражение, обуславливают вывод о том, что указанная формула может быть принята к рассмотрению согласно пункту 4.9 Правил ППС. Данный вывод основан на том, что в возражении отсутствуют доводы, позволяющие признать непатентоспособной полезную модель, охарактеризованную независимым пунктом 1 измененной формулы, который был уточнен путем включения в него признаков зависимых пунктов 4 и 6 формулы оспариваемого патента.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение, поступившее 20.07.2009, патент Российской Федерации на полезную модель № 81551 признать недействительным частично и выдать новый патент с измененной формулой полезной модели, представленной в отзыве патентообладателя на заседании коллегии палаты по патентным спорам в следующей редакции:

(21) 2008111644/63

(51)МПК

F16L 59/00 (2006.01)

E04B 1/76 (2006.01)

(57)

1. Изоляционная плита, состоящая из двух расположенных один над другим слоев различной плотности и толщины, один из которых - основной, менее плотный и большей толщины, выполнен из минерального волокна со связующим веществом, отличающееся тем, что второй слой - дополнительный - выполнен из минерального волокна со связующим веществом, при этом волокна в каждом из слоев расположены волнообразно, плотность основного составляет 10-150 кг/м³, плотность дополнительного 50-300 кг/м³, а в качестве связующего вещества в основном и дополнительном слоях используют формальдегидную смолу.

2. Изоляционная плита по п.1, отличающаяся тем, что основной и дополнительный слои соединены между собой посредством органического связующего вещества, нанесенного, по меньшей мере, на одну из соединяемых поверхностей.

3. Изоляционная плита по п.1, отличающаяся тем, что содержание связующего вещества в основном и дополнительном слоях не превышает 7% от массы соответствующего слоя.

4. Изоляционная плита по п.1, отличающаяся тем, что основной и дополнительный слои плиты образованы путем разрезания исходного минераловатного ковра с последующей их подпрессовкой и соединением.

☒ Приоритеты:

27.03.2008