

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения

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 поступившее 14.07.2016 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 по заявке № 2014116014/07 с приоритетом от 21.04.2014 на имя Марусич О.В. (далее – патентообладатель) 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 нанесён 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/м^3 до 900 кг/м^3 , 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 $0,01 \text{ кг/м}^2$ до 2 кг/м^2 .

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 Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием решения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость».

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- НПО «Стеклопластик» «Новые виды нетканых армирующих материалов и стеклопластики на их основе», Москва, 1990 г. , стр. 106-107 (далее – [1]);

- справочное пособие «Физические и механические свойства стеклопластиков» под ред. Ю.М.Молчанова, Рига, 1969, стр. 68-75, 110-111 (далее – [2]);

- Международный стандарт ИСО 1268 «Стеклопластики слоистые, формируемые при низком давлении. Изготовление образцов для испытаний», 6 листов (далее – [3]).

В отношении несоответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость» в возражении отмечено, что в описании к оспариваемому патенту отсутствуют сведения о средствах и методах для осуществления признака независимого пункта 1 и зависимого пункта 4 формулы по оспариваемому патенту «тканого или нетканого армирующего материала плотностью от 0,01 кг/м² до 2 кг/м²».

Далее по тексту под плотностью армирующего материала имеется ввиду поверхностная плотность указанного материала.

Также в возражении отмечено, что:

- в описании к оспариваемому патенту отсутствуют доказательства возможности достижения указанного в нём технического результата;

- в описании к оспариваемому патенту отсутствуют сведения, показывающие конкретные примеры изготовления «Композиционного греющего электрического устройства»;

- признаки «тканого армирующего материала плотностью от 0,01 кг/м² до 2 кг/м²» и «нетканого армирующего материала плотностью от 0,01 кг/м² до 2 кг/м²» не раскрыты в уровне техники до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту;

- не выполняется задача, указанная в описании к оспариваемому патенту;

- невозможно использовать решение по оспариваемому патенту в областях применения, указанных в описании к оспариваемому патенту:

«...могут применяться, в частности, при изготовлении емкостей и других изделий из стеклопластиков с подогревом, при изготовлении ковриков для машин с подогревом, для устройства теплых полов и стен, а так же могут использоваться в животноводстве при изготовлении нагревательных панелей, применяемых для локального обогрева зон, в воспроизводстве молодняка и поилок для животных с подогревом.».

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого 06.10.2016 поступил отзыв на указанное возражение, в котором выражено несогласие с доводами возражения.

По мнению патентообладателя, тканый или нетканый армирующий материал плотностью от 0,01 кг/м² до 2 кг/м² был известен до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту.

С отзывом представлены следующие материалы (копии):

- патент RU 2338021, опубликован 10.11.2008 (далее - [4]);
- патент RU 2493057, опубликован 20.09.2013 (далее - [5]);
- патент RU 2142528, опубликован 10.12.1999 (далее - [6]);
- заявка на изобретение RU 2008151413, опубликована 27.06.2010 (далее - [7]);
- патент RU 2435882, опубликован 10.12.2011 (далее - [8]);
- патент RU 46268, опубликован 27.06.2005 (далее - [9]);
- патент RU 2507324, опубликован 20.02.2014 (далее - [10]);
- патент RU 2213820, опубликован 10.10.2003 (далее - [11]);
- патент RU 16160, опубликован 10.12.2000 (далее - [12]).

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 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 Бюллетене 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 4 статьи 1351 Кодекса, полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

Согласно пункту 9.4.(2.1) Регламента ПМ при установлении возможности использования полезной модели в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях экономики и социальной сферы, проверяется, указано ли назначение полезной модели в описании, содержащемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу полезной модели - то в описании или формуле полезной модели). Кроме того, проверяется, приведены ли в указанных документах и чертежах, содержащихся в заявке на дату ее подачи, средства и методы, с помощью которых возможно осуществление полезной модели в том виде, как она охарактеризована в каждом из пунктов формулы полезной модели. При отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем

общедоступным до даты приоритета полезной модели. Кроме того, следует убедиться в том, что в случае осуществления полезной модели по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения. При соблюдении всех указанных выше требований полезная модель признается соответствующей условию промышленной применимости. Несоблюдение хотя бы одного из указанных выше требований указывает на то, что полезная модель не соответствует условию промышленной применимости.

Согласно пункту 9.7.4.5 Регламента ПМ если о возможности осуществления полезной модели и реализации ею указанного назначения могут свидетельствовать лишь экспериментальные данные, в описании полезной модели должны быть приведены примеры ее осуществления с приведением соответствующих данных. Приведенные примеры должны быть достаточными, чтобы вывод о соблюдении указанного требования распространялся на разные частные формы реализации признака, охватываемые понятием, приведенным заявителем в формуле полезной модели.

Согласно пункту 9.8.1.3.(1) Регламента ПМ пункт формулы включает признаки полезной модели, в том числе родовое понятие, отражающее назначение.

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

Анализ доводов, приведенных в возражении и в отзыве, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», показал следующее.

Назначением «Композиционного греющего электрического устройства» по оспариваемому патенту является нагрев (см. пункт 9.8.1.3.(1) Регламента ПМ).

По мнению лица, подавшего возражение, не может быть осуществлен признак формулы полезной модели по оспариваемому патенту «...тканого или нетканого армирующего материала плотностью от 0,01 кг/м² до 2 кг/м²».

В обоснование данного мнения, в возражении указывается «В описании указано назначение использование в животноводстве. Если животное будет наступать, ходить, не исключено и прыгать на таком изделии, изоляционный слой нарушится и животное попадет под напряжение 220В. Один слой материала с плотностью 10 г/м² (а также 11 г/м², 12 г/м² и т.д.), пропитанный смолой с добавлением катализатора не будет прочным и надежным, это изделие опасно в применении по назначению. А при изготовлении изделия размером, указанном в описании патента, 0,5 м × 1,2 м (толщина не указана в патенте),- получим изделие, которое под собственным весом прогнется и переломится. т.к. армирования в один слой недостаточно!».

При этом следует обратить внимание на то, что в формуле полезной модели по оспариваемому патенту не оговорена толщина композиционного слоя, а указывается лишь на факт наличия одного или нескольких таких слоев в изделии. Вместе с тем, является очевидным, что прочностные и изолирующие свойства изделия зависят от толщины слоя, которая может быть подобрана специалистом исходя из условий эксплуатации изделия.

Что касается возможности существования тканого или нетканого армирующего материала с поверхностной плотностью от 0,01 кг/м², то следует согласиться с доводами патентообладателя, что из уровня техники известны тканый армирующий материал плотностью от 0,01 кг/м² (см. патент [4]) и нетканый армирующий материал плотностью от 0,01 кг/м² (см. патент [6] и заявку на изобретение [7]).

Относительно доводов лица, подавшего возражение о том, что в описании к оспариваемому патенту отсутствуют сведения, показывающие конкретные примеры изготовления «Композиционного греющего

электрического устройства», то можно отметить следующее.

Действительно, в описании к оспариваемому патенту отсутствуют примеры, показывающие конкретные размеры и материал изделия «Композиционного греющего электрического устройства». Однако, указанные примеры необходимы лишь в том случае, когда о возможности осуществления полезной модели и реализации ею указанного назначения могут свидетельствовать лишь экспериментальные данные (см. пункт 9.7.4.5 Регламента ПМ).

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о невозможности использования решения по оспариваемому патенту по назначению в областях применения, указанных в описании к оспариваемому патенту, можно отметить следующее.

Что касается возможности использования «Композиционного греющего электрического устройства» в областях применения, указанных в описании к оспариваемому патенту, то специалисту в данной области техники очевидно, что габаритные показатели устройства по оспариваемому патенту (в т.ч. толщина композиционного слоя (слоёв)) подбираются в зависимости от условий эксплуатации и требований каждой области применения. Так, например, при использовании «Композиционного греющего электрического устройства» в животноводстве, в частности, при воспроизводстве молодняка и поилок для животных с подогревом, габаритные показатели устройства по оспариваемому патенту подбираются из учёта массы ходящих по ним животным, размеров обогреваемых помещений и поилок. При использовании в бытовой сфере, например, при расположении на стене для обогрева жилых комнат, габаритные показатели указанного устройства могут быть выбраны минимальными (в т.ч. наличие всего одного композиционного слоя) ввиду малых внешних нагрузок.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, об отсутствии в описании к оспариваемому патенту доказательства возможности достижения

указанных в нём технического результата и задачи, то следует отметить, что оценка соответствия полезной модели условию патентоспособности «промышленная применимость» не предусматривает проверку существенности содержащихся в формуле признаков (см. процитированную выше правовую базу).

Также следует отметить, что источники информации [1] - [3] не содержат сведений, позволяющих сделать вывод о невозможности осуществления признака формулы по оспариваемому патенту «тканого или нетканого армирующего материала плотностью от 0,01 кг/м² до 2 кг/м²».

Таким образом, в возражении не содержится доводов, свидетельствующих о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость».

От лица, подавшего возражение, 21.10.2016 поступило особое мнение. Приведенные в нем доводы технического характера были проанализированы в настоящем заключении выше. Также в особом мнении отмечено, что мнение председательствующего коллегии относительно существования средств и методов получения вышеуказанных материалов в детской энциклопедии ничем не подкреплено. Здесь целесообразно отметить, что мнение председательствующего коллегии, озвученное на заседании от 10.10.2016, относилось к высказыванию патентообладателя о существовании материалов, получаемых с применением нанотехнологий (см. Энциклопедия для детей. т. 14. Техника. Москва. Издательский центр «Аванта+». 1999. стр. 159-162).

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.07.2016, патент Российской Федерации на полезную модель № 147183 оставить в силе.