

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Чернова А.Б. (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в палату по патентным спорам 30.05.2013, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №98790, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №98790 на полезную модель «Роликовый подшипник» выдан по заявке №2009140495/11 с приоритетом от 02.11.2009. В настоящее время правообладателем упомянутого патента является ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «У.П.Э.К.», Украина (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«Роликовый подшипник, содержащий внешнее и внутреннее кольца, каждое из которых имеет дорожку качения, с выполненным по меньшей мере на одном из колец направляющим скошенным бортом и технологическую канавку, соединенную с дорожкой качения и бортом, расположенные между кольцами ролики, отличающийся тем, что торцы ролика выполнены с соединенным с фаской закругленным участком, радиус кривизны образующей закругленного участка R_f находится относительно внешнего радиуса подшипника R_b в пределах $30 \sim 40 R_b$, точка контакта торца ролика и обращенного к нему борта размещается на закругленном участке и отдалена по

высоте на расстояние h от края соединенной с бортом канавки, имеющей высоту h_g , при этом выполняется соотношение $h/h_g=0,5\sim 0,7$ ».

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «промышленная применимость» и «новизна».

В возражении отмечено, что признак формулы полезной модели по оспариваемому патенту «торцы ролика выполнены с соединенным с фаской закругленным участком» реализуется способом по патентному документу RU 2264904, опубл. 27.11.2005 (далее – [1]). По мнению лица, подавшего возражение, величина радиуса R_f и, следовательно, соотношение R_f/R_b «получается автоматически» в результате использования способа по патентному документу [1]. Кроме того, в возражении указано, что в соответствии с графическими материалами оспариваемого патента, соотношение R_f/R_b «не имеет смысла», поскольку величина R_b стремится к бесконечности и равна нулю.

По мнению лица, подавшего возражение, соотношение $h/h_g=0,5\div 0,7$, содержащееся в формуле полезной модели по оспариваемому патенту, является несущественным, т.к. его выполнение или невыполнение не влияет на работу роликового подшипника, поскольку величина h_g относится к технологической канавке, предназначенной для свободного выхода инструмента.

При этом в возражении подчеркнуто, что согласно патентному документу EP 1347185 (далее – [2]) «для работы подшипника важным является расстояние h ».

Кроме того, 20.08.2013 в палату по патентным спорам поступило дополнение к возражению, в котором указано, что признаки, характеризующие соотношение R_f/R_b , являются несущественными.

В палату по патентным спорам 19.11.2013 от патентообладателя поступил отзыв на возражение, в котором он выразил несогласие с доводами, изложенными в возражении.

В отзыве отмечено, что техническое решение по патентному документу [1] и устройство по оспариваемому патенту не являются средствами того же назначения.

По мнению патентообладателя, из содержащихся в патентном документе [1] сведений не известны все признаки, характеризующие роликовый подшипник по оспариваемому патенту (представлена соответствующая таблица сравнения признаков).

В отзыве указано, что материалы оспариваемого патента содержат «всю необходимую информацию» позволяющую считать полезную модель по упомянутому патенту соответствующей условию патентоспособности «промышленная применимость».

Относительно довода возражения, касающегося соотношения R_f/R_b , в отзыве отмечено, что на графических материалах оспариваемого патента, имела место техническая ошибка (опечатка). Так в описании к оспариваемому патенту обозначение R_b относится к внешнему радиусу подшипника, а не к оси подшипника, как на указанных графических материалах.

По мнению патентообладателя, в описании к оспариваемому патенту на полезную модель в разделе «осуществление полезной модели» раскрыта причинно-следственная связь признака « $h/h_g=0,5\sim 0,7$ » с техническим результатом, приведенным в описании.

В подтверждение своих доводов патентообладателем представлена копия статьи Э.А. Симсона, В.В. Овчаренко, Ю.А. Шевчука «Поиск критерия оптимизации торцевой поверхности ролика и внутренней поверхности бортов колец подшипника качения» (статья поступила в редакцию 08.11.2010) (далее – [3]).

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

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Кодекс, 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, зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 24 декабря 2008 г., рег. №12977, опубликованный в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 9 марта 2009 г. №10 (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.

Согласно пункту 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.

В соответствии с подпунктом (2.1) пункта 9.4 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. 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 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. Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным.

В соответствии с подпунктом (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.

Согласно подпункту (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, и состоит, как правило, из ограничительной части, включающей признаки

полезной модели, совпадающие с признаками наиболее близкого аналога, и отличительной части, включающей признаки, которые отличают полезную модель от наиболее близкого аналога.

В соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС возражение должно содержать обоснование неправомерности обжалуемого решения, отказа в пересмотре вынесенного решения, признания заявки отозванной, неправомерности выдачи патента, свидетельства или предоставления правовой охраны.

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

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

Назначение полезной модели по оспариваемому патенту отражено в родовом понятии формулы – «роликовый подшипник».

Подшипник по оспариваемому патенту имеет внешнее и внутреннее кольца с дорожками качения и ролики, расположенные между кольцами. Данные признаки позволяют реализовать вышеуказанное назначение полезной модели по оспариваемому патенту.

При этом в возражении не приведены признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту, в отношении которых в описании к указанному патенту не были раскрыты средства и методы для их осуществления.

Относительно величины R_b , которая согласно графическому изображению к оспариваемому патенту стремится к бесконечности, можно согласиться с доводом патентообладателя в том, что на графическом изображении допущена техническая опечатка, поскольку и в описании и

формуле полезной модели по оспариваемому патенту величиной R_b обозначается внешний радиус подшипника.

Таким образом, в возражении отсутствуют доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «промышленная применимость».

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

Патентный документ [1] (см. реферат) характеризует способ обработки роликов, соответственно, роликовых подшипников. Таким образом, можно сделать вывод о том, что из патентного документа [1] известны сведения о техническом решении совпадающим по назначению с устройством по оспариваемому патенту - роликовый подшипник.

Общеизвестно, что ролики подшипников такого типа расположены между внешним и внутренним кольцами в дорожках качения (см. Новый политехнический словарь гл. ред. А.Ю. Ишлинский, Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», Москва 2000 г., стр. 395).

Также можно согласиться с лицом, подавшим возражение, в том, что признак формулы полезной модели по оспариваемому патенту «торцы ролика выполнены с соединенным с фаской закругленным участком» известен из сведений содержащихся в патентном документе [1] (см. стр. 5 описания строки 1-8).

Однако, из патентного документа [1] не известны, по меньшей мере, следующие признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту:

- дорожка качения, по меньшей мере, одного из колец имеет скошенный борт;
- радиус кривизны образующей закругленного участка R_f находится относительно внешнего радиуса подшипника R_b в пределах $30 \sim 40 R_b$.

Что касается довода лица, подавшего возражение, о том, что «соотношение R_f/R_b получается автоматически» при реализации способа по патентному документу [1], то в указанном документе отсутствуют данные сведения.

При этом нельзя согласиться с доводом возражения в том, что признак формулы полезной модели по оспариваемому патенту касающийся «выполнения соотношения $h/h_g=0,5\sim 0,7$ » является несущественным.

Так, в описании к оспариваемому патенту (стр. 4) указано: «размещение точки контакта 7 в указанном интервале значений, то есть при выполнении соотношения $h/h_g=0,5\sim 0,7$ позволяет обеспечить необходимое отдаление пятна контакта от кромки технологической канавки 3 и, одновременно, отдалиться от кромки фаски 5 ролика, при этом не слишком подняться по борту 2, поскольку слишком высокое расположение точки контакта 7 увеличивает относительное скольжение поверхностей и, из-за этого - интенсивность работы сил трения. Также описанное размещение точки контакта 7 в пределах указанного интервала обеспечивает возможность выполнения условий контактной и ударной прочности при нормальном смазывании трибологической пары». Т.е. данный признак является существенным, поскольку находится в причинно-следственной связи с техническим результатом – «увеличение ресурса роликового подшипника», содержащимся в описании к оспариваемому патенту.

Источники информации [2] и [3] представлены для сведения.

Таким образом, в возражении не содержится источников информации, раскрывающих сведения о техническом решении, которому были бы присущи все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

В отношении дополнения к возражению, необходимо отметить, что оно содержит довод о несущественности соотношения R_f/R_b , который отсутствовал в поданном возражении.

Поскольку наличие или отсутствие довода о несущественности какого-либо признака формулы полезной модели может повлиять на вывод о непатентоспособности полезной модели, он не относится к обоснованиям, приведенным в тексте возражения, и не может быть принят к анализу (см. процитированный выше пункт 2.5 Правил ППС).

Однако, целесообразно отметить, что в описании к оспариваемому патенту (стр. 4) отмечено: «при значении R_f , меньше, чем $30 R_b$, сужается часть участка контакта с высоким относительным проскальзыванием, но увеличивается контактное напряжение. При радиусе R_f , больше, чем $40 R_b$, контактное напряжение уменьшается, потому что распределяется по большему контактному пятну, однако «путь трения» (относительное проскальзывание) растет, так что интенсивность работы сил трения для определенных точек (зон торцевого контакта) борта существенно возрастает». Т.е. признак формулы полезной модели по оспариваемому патенту «радиус кривизны образующей закругленного участка R_f находится относительно внешнего радиуса подшипника R_b в пределах $30 \sim 40 R_b$ » находится в причинно-следственной связи с техническим результатом – «увеличение ресурса роликового подшипника» и, соответственно, является существенным.

На основании изложенного можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.05.2013, патент Российской Федерации на полезную модель №98790 оставить в силе.