

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам
рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поданное ООО «Олимпик» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 20.05.2015, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №150056, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №150056 на полезную модель «Прокладка стыковая с фиброй и бортиком» выдан по заявке №2014139030/11 с приоритетом от 29.09.2014. Обладателем исключительного права на патент является Закрытое акционерное общество «Литмашдеталь». Патент действует со следующей формулой:

«1. Прокладка стыковая, состоящая из головки, шейки и подошвы, составляющих тело прокладки, выполненных из полимерного материала и соответствующих профилю рельса, бортика из полимерного материала, расположенного с одного из боковых краев шейки и подошвы, а также с нижнего края подошвы, вставки из фибры, прилегающей к указанным головке, шейке и подошве и расположенной на стороне с бортиком, отличающаяся тем, что упомянутые тело прокладки и вставка соединены между собой посредством адгезии материалов прокладки и вставки.

2. Прокладка стыковая по п. 1, отличающаяся тем, что прилегает к рельсу стороной с бортиком.

3. Прокладка стыковая по п. 2, отличающаяся тем, что входит в комплект из двух прокладок для одного изолирующего стыка.

4. Прокладка стыковая по любому из пп. 1-3, отличающаяся тем, что предназначена для использования с рельсами типа Р65 и соответствует форме и/или габаритам, приведенным на чертеже».

Против выдачи данного патента, в соответствии пунктами 1, 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «промышленная применимость».

В возражении отмечено, что все признаки независимого пункта 1, характеризующие полезную модель по оспариваемому патенту, известны из сведений, содержащихся в патентном документе RU 106904 U1, с датой публикации 27.07.2011, (далее – [1]);

К возражению также приложены следующие источники информации:

- Словари и энциклопедии на Академике, Википедия, сайт – <http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/17776> (далее – [2]);
- Словари и энциклопедии на Академике, Научно-технический энциклопедический словарь, сайт – <http://dic.academic.ru/dic.nsf/ntes/43> (далее – [3]);
- Словари и энциклопедии на Академике, Словарь синонимов, сайт – <http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic.synonims/1666> (далее – [4]);

- Словари и энциклопедии на Академике, Большая советская энциклопедия, сайт – <http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/64344> (далее – [5]).

Также в возмражении отмечено, что, по мнению лица подавшего возмражение, отсутствует возможность непосредственного межмолекулярного адгезионного соединения между полимерным телом прокладки и вставки из фибры, что указывает на несоответствие полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость».

Возмражение в установленном порядке было направлено в адрес патентообладателя.

От патентообладателя 27.04.2016 поступил отзыв по мотивам возмражения, в котором выражено несогласие с доводами лица, подавшего возмражение. В отзыве патентообладателя указано, что независимый пункт 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту содержит отличительные признаки, отсутствующие в патентном документе [1].

В отношении утверждения о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость» указано, что полимерные материалы используются в технике в качестве антифрикционных материалов из-за их низкой способности к адгезии, т.е. низкой способности к межмолекулярному взаимодействию их поверхностного слоя, а именно притяжением молекул поверхностного слоя полимерных материалов к молекулам поверхностного слоя другого вещества. Также указано, что в описании полезной модели по оспариваемому патенту раскрыта технология, в соответствии с которой адгезия материалов прокладки и фибры обеспечивается посредством проникновения в микронеровности поверхности фибры расплавленной полимерной композиции при заданных режимах термообработки, т.е. микронеровности используются для увеличения

поверхности скрепляемых материалов, что не обуславливает межмолекулярного взаимодействия поверхностных слоев этих материалов.

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

С учетом даты подачи заявки (29.09.2014), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту 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, 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 в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. 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 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. 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. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства. Технический результат выражается таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники его смыслового содержания. Технический результат может выражаться, в частности в обеспечении прочностных и электроизоляционных свойств прокладки стыковой.

Согласно подпункту (1) пункта 9.8 Регламента ПМ формула полезной модели предназначается для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

Согласно подпункту 2 пункта 9.4 Регламента ПМ полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

Согласно подпункту 2.1 пункта 9.4 Регламента ПМ полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях экономики и социальной сферы. 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.

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

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

Из сведений, изложенных в патентном документе [1] известна прокладка стыковая, состоящая из головки, шейки и подошвы, составляющих тело прокладки, выполненных из полимерного материала и соответствующих профилю рельса, бортика из полимерного материала, расположенного с одного из боковых краев шейки и подошвы, а также с нижнего края подошвы, вставки из фибры, прилегающей к указанным головке, шейке и подошве и расположенной на стороне с бортиком, при этом тело прокладки и вставка соединены между собой.

Что касается признаков независимого пункта 1 формулы по оспариваемому патенту – «...тело прокладки и вставка соединены между собой посредством адгезии материалов прокладки и вставки...», то они не известны из сведений, изложенных в патентном документе [1].

В описании патентного документа [1], на странице 3, указано «...на каждую половинку основания со стороны прилегания к торцу рельса дополнительно наклеена прокладка из фибры толщиной 1,5 мм,...».

Нельзя согласиться с доводами возражения в том, что признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующие выполнение

прокладки стыковой с фиброй и бортиком и выполнение прокладки стыковой рельсовой из источника информации [1] являются идентичными, поскольку в формуле источника информации [1] присутствует признак, характеризующий клеевое соединение тела прокладки и вставки. Таким образом, в оспариваемом патенте тело прокладки и вставки непосредственно соединены между собой, посредством механической адгезии, без промежуточного клеевого слоя.

Следовательно, в источнике информации [1] отсутствуют вышеуказанные признаки, касающиеся непосредственного соединения тела прокладки и вставки.

Источники информации [2] – [5] приведены для сведения.

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

Из сведений, изложенных в описании оспариваемого патента можно сделать вывод, что соединение материалов прокладки и фибры обеспечивается посредством проникновения в микронеровности поверхности фибры расплавленной полимерной композиции при заданных режимах термообработки, что приводит к прилипанию (возникновению механической адгезии) полимерной композиции к фибре, за счет увеличения поверхности скрепляемых материалов. Таким образом, соединение этих материалов обеспечивается за счет только механической адгезии, что как раз и обусловлено невозможностью межмолекулярного взаимодействия поверхностного слоя полимерной композиции.

В соответствии с вышеизложенным оспариваемый патент соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость», поскольку прокладка стыковая с фиброй и бортиком может быть использована в промышленности и других отраслях экономики и социальной сферы, а также

может быть осуществлена с помощью известных средств и методов в том виде, как она охарактеризована в каждом из пунктов формулы полезной модели (подпункт 2.1 пункта 9.4 Регламента ПМ).

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

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

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.05.2015, патент Российской Федерации на полезную модель №150056 оставить в силе.