

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, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 17.02.2016 от ОАО «ОК-Лоза» (далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 149887, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 149887 на полезную модель «Опора шарикоподшипниковая» выдан по заявке № 2014129062/28 с приоритетом от 15.07.2014 на имя ООО «Завод приборных подшипников» (далее – патентообладатель) со следующей формулой:

«Опора шарикоподшипниковая, содержащая два шарикоподшипника, смонтированных между валом и корпусом, отличающаяся тем, что корпус выполнен в виде единого наружного кольца для обоих шарикоподшипников, дорожка качения одного из шарикоподшипников установлена на валу, между валом и шариками второго шарикоподшипника установлено кольцо внутреннее, в корпусе в средней его части выполнен упругий элемент в форме псевдовтулки и двух псевдоколец с толщиной стенок 0,2-0,6 мм с отношением величины наружного диаметра корпуса к величине внешнего диаметра втулки в диапазоне 1,6-1,7, масса и материал подобраны таким образом, что выдерживается условие $k > b$, при котором происходит затухание колебаний, т.е. демпфирование,

$$\text{где } k = \sqrt{\frac{c}{a}} ;$$

$$b = \frac{\mu}{2a} ;$$

c - обобщенный коэффициент жесткости опоры;

a - обобщенная масса опоры;

μ - обобщенный коэффициент диссипации (сопротивления).».

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

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- копия договора от 09.04.2008 № 10 на выполнение работы по созданию научно-технической продукции: «Разработка документации на подшипник 4-106084Ю4Т и изготовление опытной партии подшипников» с Протоколом согласования договорной цены и Ведомостью исполнения (на 6 л.) (далее – [1]);

- копия чертежа на «Опору 4-106084Ю4Т шарикоподшипниковую специальную», согласован 03.03.2008 (далее – [2]);

- копия Акта № 12 от 29.05.2008 сдачи-приемки работ по созданию научно-технической продукции: «Разработка документации на подшипник 4-106084Ю4Т и изготовление опытной партии подшипников» договора № 010 от 09.04.2008 (далее – [3]);

- копия Акта № 13 от 24.10.2008 сдачи-приемки работ по созданию научно-технической продукции: «Разработка документации на подшипник 4-106084Ю4Т и изготовление опытной партии подшипников» договора № 010 от 09.04.2008 (далее – [4]);

В возражении указано, что до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту по заказу ОАО «ПНППК» производились на территории Российской Федерации «Опоры шарикоподшипниковые специальные». Данные опоры реализовывались на территории Российской Федерации ОАО «ПНППК» до даты приоритета оспариваемой полезной модели.

По мнению лица, подавшего возражение, все признаки, содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту, являются «сходными» с признаками изделия по «технической документации», приложенной к возражению.

Также в подтверждение доводов в возражении, касающихся несоответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», указано, что в описании к оспариваемому патенту не приведены средства и методы, с помощью которых возможно осуществление признака независимого пункта формулы по оспариваемому патенту, а именно подбор массы и материала по математическому выражению (далее – математическое выражение).

Также, по мнению лица, подавшего возражение, признак математическое выражение является несущественным, т.к. не имеет причинно-следственной связи с техническим результатом, указанным в описании к оспариваемому патенту.

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого 20.06.2016 поступил отзыв на указанное возражение. В отзыве указано, что представленные источники информации [1] - [4] не могут служить основанием для признания полезной модели, охарактеризованной в формуле по оспариваемому патенту не соответствующей условию патентоспособности «новизна». Также в отзыве указано, что в материалах, а именно в описании к оспариваемому патенту, приведены средства и методы, с помощью которых возможно

осуществление признака в том виде (математическое выражение), как он охарактеризован в независимом пункте формулы по оспариваемому патенту.

С отзывом представлены следующие материалы (копии):

- экспертное заключение представителя по доверенности, патентного поверенного Болотина Н.Б., в Отделение «Палата по патентным спорам» по делу, касающемуся возражения ОАО «ОК-Лоза» против выдачи патента на полезную модель № 149887.

Также следует отметить, что лицом, подавшим возражение, 22.07.2016 были представлены пояснения на отзыв патентообладателя.

Изучив материалы дела и заслушав участника рассматриваемого возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (15.07.2014), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности 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, 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 2 статьи 1351 Кодекса полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна

из уровня техники. Уровень техники, в частности, включает сведения о применении в Российской Федерации средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели.

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.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 9.4.(2.2) 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. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

В соответствии с пунктом 9.7.4.3.(1.2) Регламента ПМ для характеристики полезной модели используются, в частности, следующие признаки устройства:

- параметры и другие характеристики элемента и их взаимосвязь.

В соответствии с пунктом 9.8.(3) Регламента ПМ формула полезной модели должна выражать сущность полезной модели, то есть содержать совокупность ее существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

Согласно пункту 22.3.(1) Регламента 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 частности, для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования на территории Российской Федерации, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

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

Анализ доводов сторон, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «промышленная применимость», показал следующее.

Документы [1] - [4] могут свидетельствовать о том, что до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту на территории Российской Федерации были проведены работы по созданию научно-технической продукции, касающейся опоры шарикоподшипниковой специальной.

Однако, следует согласиться с доводами патентообладателя, что с возражением не представлено каких-либо документов, свидетельствующих

об изготовлении и продаже данных опор шарикоподшипниковых специальных на территории Российской Федерации. То есть не подтверждено, что данные опоры шарикоподшипниковые специальные были каким-либо образом применены на территории Российской Федерации.

Таким образом, лицом, подавшим возражение, не доказан факт применения опоры шарикоподшипниковой специальной по документам [1] - [4] на территории Российской Федерации.

Также следует согласиться с доводами патентообладателя, что документ [2] не является общедоступным, т.к. не был опубликован в источниках информации, с которыми любое лицо могло быть ознакомлено само, либо о содержании которого ему могло быть законным путем сообщено (пункт 22.3.(1) Регламента ПМ).

Таким образом, сведения, содержащиеся в документе [2], не могут быть включены в уровень техники.

Кроме того, следует согласиться с доводами патентообладателя, что признак, выраженный математическим выражением, является существенным и имеет причинно-следственную связь с техническим результатом, указанном в описании к оспариваемому патенту, т.к. специалисту в данной области техники широко известно влияние массы и материала опоры шарикоподшипниковой на снижение демпфирования (Детали машин и приборов. С.С. Миловидов. Москва. Издательство «Высшая школа». 1971. стр. 379).

Также следует отметить, что по чертежу по документу [2] идентифицируются не все признаки, содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту. В частности изображенная на данных чертежах опора подшипниковая специальная не имеет признака, заключающегося в подборе материала и массы по математическому выражению.

Таким образом, в возражении отсутствуют доводы, свидетельствующие о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Анализ доводов сторон относительно оценки соответствия полезной модели по независимому пункту формулы по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», показал следующее.

Следует согласиться с доводами патентообладателя, что полезная модель по независимому пункту формулы оспариваемого патента может быть осуществлена на основании общих знаний специалистом в данной области техники с использованием формулы и описания к оспариваемому патенту. В описании (стр. 3, 4) к оспариваемому патенту и чертежах (фиг. 2) к оспариваемому патенту содержится информация о том, каким образом может быть осуществлена полезная модель по независимому пункту формулы, а именно: «Пример конкретного выполнения опоры шарикоподшипниковой. Для расчета были приняты следующие габаритные размеры опоры шарикоподшипниковой. Общая длина опоры шарикоподшипниковой 26 мм. Внешний диаметр корпуса 4-13 мм. Длина корпуса 4-20 мм. Диаметры внутренних соосных отверстий вала 3 соответственно 4,2 мм и 3 мм. Плотность материала корпуса 4, вала 2, кольца внутреннего 5-7,8 г/см³. При этом были проведены расчеты с помощью MathCAD (компьютерная программа для выполнения инженерных и научных расчетов), позволяющие осуществить подбор массы и материала, которые обеспечивают затухающие колебания при выполнении условия $k > b$. Пример расчета приводится ниже.

$$x0 := \frac{1}{1000} \quad v0 := 0 \quad \text{Начальные условия}$$

$$b := \frac{\mu}{2 \cdot a} \quad b = 0.125$$

Giver

$$x''(t) + 2 \cdot b \cdot x'(t) + k^2 \cdot x(t) = 0$$

$$x(0) = x0 \quad x'(0) = v0$$

$$x := \text{Odesolve}(t, 4, 5000)$$

$$t := 0, 0.0001 \dots 0.005$$

Получен график движения (фиг. 2). Из графика движения видно, что движение представляет собой затухающие колебания, которые практически затухают через 0,005 сек. При этом выполняется условие $k > b$ ($3016 > 0,125$) и из графика движения также следует затухающий характер движения за очень малый промежуток времени (0,005 сек.), что и подтверждает повышение демпфирования».

Таким образом, возражение не содержит доводов, позволяющих признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «промышленная применимость».

От лица, подавшего возражение, 26.07.2016 поступило особое мнение, в котором отмечено, что признак, выраженный математической формулой, для подбора материала и массы опоры шарикоподшипниковой является несущественным и не влияют на достижение технического результата, указанного в описании к оспариваемому патенту. Также в особом мнении указано, что вышеуказанный признак невозможно осуществить на основании общих знаний специалистом в данной области техники. Однако, данные доводы технического характера были проанализированы выше.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.02.2016, патент Российской Федерации на полезную модель № 149887 оставить в силе.