

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 Камаева А.В. (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в палату по патентным спорам 27.11.2013, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №130358, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №130358 на полезную модель «Упругая опора» выдан по заявке №2012150124/11 с приоритетом от 23.11.2012 на имя ООО «Ай-Пласт» (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Упругая опора, содержащая сплошной опорный элемент с боковой цилиндрической поверхностью и сопряженный с ним фиксатор с открытой внутренней полостью и конической наружной поверхностью, отличающаяся тем, что на торцевой поверхности опорного элемента выполнены упругие выступы.

2. Упругая опора по п. 1, отличающаяся тем, что внутренняя полость фиксатора выполнена цилиндрической.

3. Упругая опора по п. 1, отличающаяся тем, что упругие выступы выполнены цилиндрическими».

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 условию патентоспособности «новизна».

В возражении отмечено, что конструкция опоры по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента идентична конструкции изделия противоскольжения ИПС-2 выполненного из упругого материала (эластомера).

В подтверждение данных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- договор №01-10 от 01.04.2010 и спецификация №02-11 от 30.03.2011 (далее – [1]);
- акт №10 от 27.04.2011, акт №13 от 28.05.2011 (далее – [2]);
- счет №10 от 27.04.2011, счет №13 от 28.05.2011 (далее – [3]);
- счет-фактура №10 от 27.04.2011, счет-фактура №13 от 28.05.2011 (далее – [4]);
- договор поставки №181 от 24.02.2010 и спецификация №01-2011 от 01.02.2011 (далее – [5]);
- товарная накладная №10-04/11 от 26.04.2011, товарная накладная №11-05/11 от 27.05.2011 (далее – [6]);
- акт сверки за период с 01.04.2011 по 30.06.2011 (далее – [7]);
- договор №01-12 от 01.01.2012 и заказ №02-12 от 29.03.2012 (далее – [8]);
- товарная накладная №31 от 22.05.2012, товарная накладная №36 от 15.06.2012 (далее – [9]);
- счет-фактура №31 от 22.05.2012, счет-фактура №36 от 15.06.2012 (далее – [10]);
- договор поставки №1131 от 01.12.2011 и спецификация №03 от 23.04.2012 (далее – [11]);

- товарная накладная №9 от 22.05.2012, товарная накладная №11 от 15.06.2012 (далее – [12]);

- акт сверки за период с 01.04.2012 по 30.06.2012 (далее – [13]).

По мнению лица, подавшего возражение, до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту самим патентообладателем была раскрыта информация, относящаяся к полезной модели по оспариваемому патенту, путем подачи возражения (далее – [14]) против выдачи патента на полезную модель №101123, к которому был приложен чертеж №1.3.006.000 (далее – [15]). По результатам рассмотрения, указанного возражения [14] было подготовлено заключение коллегии палаты по патентным спорам, являющееся неотъемлемой частью решения Роспатента (далее – [16]).

В настоящем возражении указано, что чертежу [15] присущи все признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, все существенные признаки, характеризующие полезную модель по независимому пункту 1 формулы по оспариваемому патенту известны из сведений, содержащихся в патентном документе RU 101123, опубл. 10.01.2011 (далее – [17]). При этом, в возражении подчеркнуто, что признак, касающийся наличия упругих выступов на торцевой поверхности опорного элемента пункта 1 упомянутой формулы является несущественным. По мнению лица, подавшего возражение, коэффициент трения не зависит от наличия выступов и их формы, а также от площади контакта тел, а зависит лишь от природы контактирующей между собой пары материалов, и для каждой конкретной пары является постоянным.

В палату по патентным спорам 27.03.2014 от патентообладателя поступил отзыв на возражение, в котором он выразил несогласие с доводами, изложенными в возражении.

В отзыве отмечено, что ни один из представленных документов [1]-[16] не содержит сведений о том, что опора по оспариваемому патенту выполнена из упругого материала.

По мнению патентообладателя, представленные копии возражения [14] и чертежа [15] не могут подтверждать факта раскрытия информации, относящейся к полезной модели по оспариваемому патенту, поскольку решением Роспатента [16] было отказано в удовлетворении возражения [14].

В отзыве указано, что из патентного документа [17] не известны все существенные признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту. При этом, подчеркнуто, что признак, касающийся выполнения опоры с упругими выступами является существенным, поскольку по сравнению с опорой, имеющей гладкую торцевую поверхность по патентному документу [17], она имеет повышенное сцепление, поскольку выступы выполняют «функцию протектора автомобильной шины».

Относительно документов [1]-[13] патентообладатель отмечает, что они не подтверждают факта использования полезной модели по независимому пункту 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

В подтверждение данных доводов к отзыву приложены следующие материалы:

- Справочник машиностроителя, «Машиздат», Москва 1951 г., т. 3, стр. 1050 (далее – [18]);

- ГОСТ 2.306-68 (далее – [19]).

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 полезных моделей 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 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 22.3 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 соответствии с подпунктом (2) пункта 22.3 Регламента ПМ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования на территории Российской Федерации, является документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

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 «новизна», показал следующее.

Документы [1]-[4] подтверждают факт производства изделия ИПС-2 и передачи партии данного изделия от производителя (ООО «Пластика») заказчику (ООО «Адастра»). При этом изделие ИПС-2 было изготовлено по чертежу заказчика (ООО «Адастра»).

В соответствии с документами [5]-[7] изделие ИПС-2 было продано поставщиком (ООО «Адастра») покупателю (ООО «Ай-Пласт») 27.04.2011. Таким образом, документы [1]-[7] подтверждают факт использования на территории Российской Федерации изделия ИПС-2 до даты приоритета (23.11.2012) полезной модели по оспариваемому патенту.

Документы [8]-[13] также относятся к изделию ИПС-2 по упомянутому чертежу ООО «Адастра».

Однако документы [1]-[13] не содержат сведений о назначении изделия ИПС-2 и области его применения, что не позволяет сделать вывод о том, что изделие ИПС-2 и упругая опора по оспариваемому патенту имеют одно и тоже назначение. При этом, целесообразно подчеркнуть, что в документах [1]-[13] не приведена информация о материале, из которого изготовлено изделие ИПС-2, следовательно, нельзя согласиться с доводом возражения в том, что упомянутое изделие выполнено из «упругого материала (эластомера) и имеет упругие выступы». Кроме того, можно согласиться с доводами патентообладателя в том, что штриховка сечения изделия ИПС-2 на чертеже ООО «Адастра», содержащимся в спецификациях [1] и [8], характерна для металлов (см. справочник [18] и ГОСТ [19]).

Относительно копии возражения [14] и решения Роспатента [16] необходимо отметить следующее.

С материалами возражения вправе ознакомиться лишь патентообладатель и лицо, подавшее возражение, и/или их представители, действующие по доверенности, оформленной в установленном порядке. Поэтому сам по себе факт подачи возражения [14], с приложенным к нему чертежом [15] и другими материалами, не означает, что с материалами возражения может ознакомиться любое лицо, как того требуют нормы процитированного выше подпункта (1) пункта 22.3 Регламента ПМ.

Следовательно, нет оснований полагать, что сведения конструкции изделия по чертежу [15] стали общедоступны в результате подачи возражения [14].

Решение Роспатента [16] вступило в законную силу 16.04.2013, т.е. после даты приоритета (23.11.2012).

Что касается технического решения по патентному документу [17], то оно касается упругой опоры, и, следовательно, совпадает по назначению с полезной моделью по оспариваемому патенту.

Упругая опора по патентному документу [17] (см. формулу и поясняющий чертеж) состоит из сплошного элемента, выполненного из эластомера с боковой цилиндрической поверхностью. Данная опора содержит фиксатор с открытой внутренней полостью и конической наружной поверхностью.

Отличие технического решения по патентному документу [17] от опоры по независимому пункту 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту заключается в наличии на торцевой поверхности опорного элемента упругих выступов.

При этом, нельзя согласиться с лицом, подавшим возражение, в том, что признак, характеризующий наличие упомянутых выступов является несущественным.

Так, в описании к оспариваемому патенту указано, что полезная модель направлена «повышение противоскольжения транспортируемого объекта», а также отмечено «выполнение на наружной поверхности опорного элемента 1 с упругими демпфирующими выступами 4 повышает коэффициент трения, увеличивая таким образом эффект противоскольжения».

Таким образом, в упомянутом описании отражена причинно-следственная связь признака, характеризующего наличие упругих элементов на торцевой поверхности с возможностью достижения технического результата – «повышение противоскольжения транспортируемого объекта».

При этом, можно согласиться с доводами возражения о том, что коэффициент трения не зависит от наличия выступов и их формы, а также от площади контакта тел, а зависит лишь от природы контактирующей между собой пары материалов. Однако, создание полезной модели по оспариваемому патенту направлено на увеличение эффекта противоскольжения (силы трения скольжения) не между материалами как таковыми, а между телами: упругим опорным элементом и поверхностью, на которую опирается опора.

Из уровня техники известно (см. Новый политехнический словарь под ред. А.Ю. Ишлинского, Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», Москва 2000 г., стр. 555), что трение – это механическое сопротивление, возникающее в плоскости касания двух соприкасающихся, прижатых друг к другу тел при их относительном перемещении. При этом, на величину трения влияют: нагрузка, скорость перемещения тел, шероховатость их поверхностей, температура, наличие смазки.

Таким образом, наличие выступов на опорной поверхности упругого элемента по оспариваемому патенту увеличивает шероховатость между контактирующими поверхностями, а, следовательно, и эффект противоскольжения.

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:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.11.2013, патент Российской Федерации на полезную модель №130358 оставить в силе.