

Палата по патентным спорам в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Общества с ограниченной ответственностью "КРАМБ", Санкт - Петербург (далее - лицо, подавшее возражение), поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.12.2005, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 38173 "Цветное покрытие (варианты)" в части пунктов 2 и 4, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель № 38173 "Цветное покрытие (варианты)" выдан по заявке № 2004106339/20(007079) с приоритетом от 05.03.2004 на имя В.Ф.Митякина со следующей формулой:

"1. Цветное покрытие, имеющее, по меньшей мере, один слой, представляющий собой затвердевшее связующее вещество на основе полимерного материала с наполнителем в виде резиновой крошки фракцией 1,0-50,0 мм, массовое соотношение связующего вещества к наполнителю равно 0,5-10 частей связующего вещества к 10 частям резиновой крошки, при этом в резиновую крошку при ее изготовлении добавлен краситель в виде порошка, пасты или жидкости, а связующее вещество выполнено бесцветным.

2. Цветное покрытие, имеющее, по меньшей мере, один слой, представляющий собой затвердевшее связующее вещество на основе полимерного материала с наполнителем в виде резиновой крошки фракцией 1,0-50,0 мм, массовое соотношение связующего вещества к наполнителю равно 0,5-10 частей связующего вещества к 10 частям резиновой крошки, при этом в связующее вещество при его изготовлении или смешивании с резиновой крошкой добавлен краситель в виде порошка, пасты или жидкости, позволяющий обеспечить его прозрачность или непрозрачность.

3. Цветное покрытие, имеющее, по меньшей мере, один слой, представляющий собой затвердевшее связующее вещество на основе полимерного материала с наполнителем в виде резиновой крошки фракцией 1,0-50,0 мм, массовое соотношение связующего вещества к наполнителю равно 0,5-10 частей связующего вещества к 10 частям резиновой крошки, при этом в резиновую крошку и связующее вещество при их изготовлении добавлены красители в виде порошка, пасты или жидкости, а связующее вещество выполнено прозрачным или непрозрачным.

4. Цветное покрытие, имеющее, по меньшей мере, один слой, представляющий собой затвердевшее связующее вещество на основе полимерного материала с наполнителем в виде резиновой крошки фракцией 1,0-50,0 мм, массовое соотношение связующего вещества к наполнителю равно 0,5-10 частей связующего вещества к 10 частям резиновой крошки, при этом резиновая крошка окрашена красителем в виде порошка, пасты или жидкости, а связующее вещество выполнено бесцветным.

5. Цветное покрытие, имеющее, по меньшей мере, один слой, представляющий собой затвердевшее связующее вещество на основе полимерного материала с наполнителем в виде резиновой крошки фракцией 1,0-50,0 мм, массовое соотношение связующего вещества к наполнителю равно 0,5-10 частей связующего вещества к 10 частям резиновой крошки, при этом резиновая крошка окрашена красителем в виде порошка, пасты или жидкости, а в связующее вещество при его изготовлении или смещивании с резиновой крошкой добавлен краситель в виде порошка, пасты или жидкости, позволяющий обеспечить его прозрачность или непрозрачность.

6. Цветное покрытие по любому из пп.1-5, отличающееся тем, что в качестве основы резиновой крошки используют отходы шинной и резиновой промышленности или искусственный каучук".

Против выдачи данного патента в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 29 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 с

изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон РФ" № 22 – ФЗ от 07.02.2003 (далее – Закон), в Палату по патентным спорам подано возражение, мотивированное несоответствием запатентованной полезной модели условиям патентоспособности "новизна" в части пунктов 2 и 4 формулы полезной модели.

Данное мнение подтверждено следующими материалами:

- Патент US № 3 801 421 , опубл. 02.04.1974 с переводом на 16л. (далее-[1]);
- Заявка Японии 2-105828-9, опубл. 1990г. с переводом на 11л. (далее-[2]).

В возражении отмечено из патента [1] известно средство того же назначения, что и оспариваемая полезная модель, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы существенные признаки. Для подтверждения данных доводов в возражении приведен сопоставительный анализ признаков оспариваемого патента и признаков, известных из патента [1].

Патентообладатель, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, отзыв до даты заседания коллегии Палаты по патентным спорам не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту правовая база для проверки ее патентоспособности включает упомянутый выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 № 83, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4845 (далее – Правила ПМ) и Правила ППС.

Согласно пункта 1 статьи 5 Закона в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящиеся к устройству.

Полезная модель признается соответствующей условиям

патентоспособности, если она является новой и промышленно применимой.

Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники.

Уровень техники включает ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, а также сведения об их применении в Российской Федерации.

В соответствии с подпунктом (1.1) пункта 3.2.4.3. Правил 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.

Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, свойства, явления и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства.

Согласно пункта 3.2.1. Правил ПМ описание полезной модели должно раскрывать полезную модель с полнотой, достаточной для ее осуществления.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 3.3.1. Правил ПМ формула полезной модели признается выражающей ее сущность, если она содержит совокупность существенных признаков полезной модели, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

В соответствии с подпунктом (4) пункта 3.3.1. Правил ПМ признаки полезной модели выражаются в формуле полезной модели таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания.

В соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения против выдачи патента на полезную модель коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу полезной модели в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при их внесении – может быть признан недействительным частично. Указанные изменения должны соответствовать изменениям формулы изобретения, которые предусмотрены правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, действовавшими на дату подачи заявки.

Группе полезных моделей по оспариваемому патенту представлена охрана в объеме признаков, содержащихся в пяти независимых пунктах формулы полезной модели, приведенной выше.

В качестве основания для оспаривания данного патента в возражении указано на несоответствие условиям охраноспособности двух вариантов из входящих в группу полезных моделей, а именно, цветного покрытия по пунктам 2 и 4 формулы.

Технический результат оспариваемой полезной модели заключается в выполнении покрытия цветным или разноцветным как однослойным, так и многослойным на цветной и/или прозрачной полимерной основе из цветного, цветного прозрачного или прозрачного полиуретана, соединяющей все слои с возможностью образования одноцветной или разноцветной единой неразъемной конструкции с высокими эстетическими и физическими свойствами по слоям, а также в выполнении каждого слоя при выполнении многослойного покрытия с цветным или разноцветным сыпучим наполнителем разной фракции, нижнего слоя – из окрашенной или цветной резиновой крошки более крупной фракции, получаемой из отходов шинной и резиновой промышленности или искусственного каучука, при этом покрытие соответствует условиям эксплуатации и может иметь различную цветовую гамму.

Наиболее близким аналогом изобретения по независимому пункту 2 формулы оспариваемой полезной модели является цветное покрытие из композиционного материала на основе цветной эластичной резиновой крошки, известное из заявки [2], т.е. имеющие то же назначение, что и оспариваемая полезная модель, и представляющее собой способную к затвердеванию резину, уретан, пластик с наполнителем в виде эластичной резиновой крошки размерами 3-50 мм, при соотношении связующего вещества к наполнителю равном 1-5 частей связующего вещества к 10 частям наполнителя, при этом эластичную резиновую крошку смешивают со связующим и красящим веществом в виде порошка, дисперсии или жидкости.

Что касается некоторых значений, относящихся к фракции резиновой крошки, выходящих за известный интервал значений, то они представляют собой диапазон значений того же порядка и минимальные отклонения не изменяют свойств известного состава покрытия при обеспечении того же технического результата. Эти же доводы относятся и к признаку, характеризующему количественные соотношения связующего вещества и наполнителя.

Исходя из сказанного, следует констатировать, что известному средству, описанному в источнике информации [2], присущи все существенные признаки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту, следовательно, охраняемая полезная модель не соответствует условию патентоспособности "новизна" (пункт 1 статьи 5 Закона).

Наиболее близким аналогом изобретения по независимому пункту 4 формулы оспариваемой полезной модели является цветное покрытие из композиционного материала на основе цветной эластичной резиновой крошки, известное из заявки [2], т.е. имеющие то же назначение, что и оспариваемая полезная модель и представляющее собой способную к затвердеванию резину, уретан, пластик с наполнителем в виде эластичной резиновой крошки размерами 3-30 мм, при соотношении связующего вещества к наполнителю равном 1-5

частей связующего вещества к 10 частям наполнителя, при этом используют цветную эластичную резиновую крошку и неокрашенное связующее.

Что касается некоторых значений, относящихся к фракции резиновой крошки, выходящих за известный интервал значений, то они представляют собой диапазон значений того же порядка и минимальные отклонения не изменяют свойств известного состава покрытия при обеспечении того же технического результата. Эти же доводы относятся и к признаку, характеризующему количественные соотношения связующего вещества и наполнителя.

Исходя из сказанного, следует констатировать, что известному средству, описанному в источнике информации [2], присущи все существенные признаки независимого пункта 4 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, следовательно, полезная модель по независимому пункту 4 формулы не соответствует условию патентоспособности "новизна" (пункт 1 статьи 5 Закона).

В связи с тем, что два объекта из запатентованной группы полезных моделей не соответствует условию охраноспособности "новизна", и в соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС, патентообладателю письмом от 19.10.2006 было предложено внести изменения в формулу полезной модели путём исключения из неё независимых пунктов 2 и 4.

Патентообладатель в корреспонденции, поступившей 21.11.2006 выразил согласие с предложением Палаты по патентным спорам и исключил из формулы вышеуказанные пункты.

Учитывая изложенное, палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение, поступившее 16.12.2005, признать патент Российской Федерации № 38173 на полезную модель недействительным частично и выдать новый патент Российской Федерации на "Цветное покрытие (варианты)" со следующей формулой полезной модели:**

21)2004106339/63

(54)(57)

"1. Цветное покрытие, имеющее, по меньшей мере, один слой, представляющий собой затвердевшее связующее вещество на основе полимерного материала с наполнителем в виде резиновой крошки фракцией 1,0-50,0 мм, массовое соотношение связующего вещества к наполнителю равно 0,5-10 частей связующего вещества к 10 частям резиновой крошки, при этом в резиновую крошку при ее изготовлении добавлен краситель в виде порошка, пасты или жидкости, а связующее вещество выполнено бесцветным.

2. Цветное покрытие, имеющее, по меньшей мере, один слой, представляющий собой затвердевшее связующее вещество на основе полимерного материала с наполнителем в виде резиновой крошки фракцией 1,0-50,0 мм, массовое соотношение связующего вещества к наполнителю равно 0,5-10 частей связующего вещества к 10 частям резиновой крошки, при этом в резиновую крошку и связующее вещество при их изготовлении добавлены красители в виде порошка, пасты или жидкости, а связующее вещество выполнено прозрачным или непрозрачным.

3. Цветное покрытие, имеющее, по меньшей мере, один слой, представляющий собой затвердевшее связующее вещество на основе полимерного материала с наполнителем в виде резиновой крошки фракцией 1,0-50,0 мм, массовое соотношение связующего вещества к наполнителю равно 0,5-10 частей связующего вещества к 10 частям резиновой крошки, при этом резиновая крошка окрашена красителем в виде порошка, пасты или жидкости, а в связующее вещество при его изготовлении или смешивании с резиновой крошкой добавлен краситель в виде порошка, пасты или жидкости, позволяющий обеспечить его прозрачность или непрозрачность.

4. Цветное покрытие по любому из пп.1-3, отличающееся тем, что в качестве основы резиновой крошки используют отходы шинной и резиновой промышленности или искусственный каучук.".