

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 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 против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2366853, поступившее 29.08.2017 от ООО «ПАРК-СЕРВИС» (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2366853 на изобретение «Устройство герметизирующее отключающее» выдан по заявке № 2008107358/06 с приоритетом от 26.02.2008. В настоящее время патентообладателем является ЗАО «Ярославль-Резинотехника» (далее - патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«Устройство герметизирующее отключающее, содержащее замкнутую надувную камеру цилиндрической формы с концевыми участками, выполненную из армированного материала с полимерным покрытием, например, из обрезиненной ткани, и имеющую на внешних поверхностях цилиндрической части кольцевые уплотнения в виде выступов, отличающееся тем, что армированный материал с полимерным покрытием

раскроен таким образом, что линия реза расположена под углом к нитям основы ткани, угол наклона линии реза к нитям основы ткани составляет от 25 до 75°, кольцевые уплотнения имеют наружный слой, выполненный из материала с твердостью по Шору менее 10, и внутренний герметизирующий профиль, выполненный из материала с твердостью по Шору более 50.».

Против выдачи данного патента в соответствии пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость». В подтверждение данных доводов в возражении указано, что в описании к оспариваемому патенту не содержится сведений о средствах и методах, с помощью которых возможно осуществить изобретение по оспариваемому патенту в том виде, как оно охарактеризовано в формуле по оспариваемому патенту, а именно подобрать материалы «с твердостью по Шору менее 10» и «с твердостью по Шору более 50».

Также в возражении отмечено, что из уровня техники неизвестны источники информации, ставшие общедоступными до даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту, в которых содержатся сведения о материалах «с твердостью по Шору менее 10» и «с твердостью по Шору более 50».

Необходимо подчеркнуть, в возражении приведены сведения об известности из уровня техники 7 различных шкал твердости по шкале Шора. При этом в возражении отмечается, что между указанными шкалами нет однозначной взаимосвязи (формулы перехода из одной в другую).

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- международный стандарт ISO 868:2003, дата публикации 01.03.2003 (далее [1]);
- ГОСТ 24621-91, дата введения 01.01.1991 (далее – [2]);
- ГОСТ 263-75, опубликован в 1989 году (далее – [3]);

- статья Material Hardness, by CALCE and the University of Maryland, опубликована в 2001 году (далее – [4]);

- работа DuroMatters: Basic Durometer Testing Information, опубликована в 2006 году (далее – [5]).

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого 21.11.2017 поступил отзыв на указанное возражение.

По мнению патентообладателя для специалиста в данной области техники отсутствуют препятствия для подбора материалов «с твердостью по Шору менее 10» и «с твердостью по Шору более 50».

С отзывом представлены следующие материалы (копии):

- патент RU 2269056, опубликован 27.01.2006 (далее – [6]);

- патент RU 2036941, опубликован 09.06.1995 (далее – [7]);

- патент RU 2256517, опубликован 20.07.2005 (далее – [8]).

Необходимо отметить, что от патентообладателя 24.11.2017 поступили следующие дополнительные материалы (копии):

- патент RU 2256517, опубликован 20.07.2005 (далее – [9]);

- патент RU 2179682, опубликован 20.02.2002 (далее – [10]);

- Новый политехнический словарь. А.Ю. Ишлинский. Москва. Издательство «Большая Российская энциклопедия». 2000. стр. 621 (далее – [11]);

- Машиностроение. Материалы машиностроения. Том 4. Москва. Государственное научно-техническое издательство машиностроительной литературы. 1947. стр. 321, 327 (далее – [12]).

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

С учётом даты подачи заявки (26.02.2008), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности изобретения по указанному патенту включает Кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее - Кодекс), Правила составления,

подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 за №4852 с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 №161, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 17.12.2003 за № 5334 (далее – Правила ИЗ).

Согласно пункту 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1350 изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

Согласно пункту 3.2.4.3.(2) Правил ИЗ для характеристики устройств используются, в частности следующие признаки:

- материал, из которого выполнен элемент (элементы) или устройство в целом.

Согласно пункту 3.2.4.5 Правил ИЗ в описании показывается, как может быть осуществлено изобретение с реализацией указанного заявителем назначения, предпочтительно, путем приведения примеров, и со ссылками на чертежи или иные графические материалы, если они имеются.

Согласно пункту 3.2.4.5.(1) Правил ИЗ для изобретения, относящегося к устройству, приводится описание его конструкции (в статическом состоянии) и действие устройства (работа) или способ использования со ссылками на фигуры чертежей (цифровые обозначения конструктивных элементов в описании должны соответствовать цифровым обозначениям их на фигуре чертежа), а при необходимости - на иные поясняющие материалы (эпюры, временные диаграммы и т.д.).

Согласно пункту 19.5.1.(2) Правил ИЗ при установлении возможности использования изобретения в промышленности, сельском хозяйстве,

здравоохранении и других отраслях деятельности, проверяется, указано ли назначение изобретения в описании, содержащемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу изобретения - то в описании или формуле изобретения). Кроме того, проверяется, приведены ли в указанных документах и чертежах, содержащихся в заявке на дату подачи, средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения. При отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения. Если о возможности осуществления изобретения и реализации им указанного назначения могут свидетельствовать лишь экспериментальные данные, проверяется наличие в описании изобретения примеров его осуществления с приведением соответствующих данных (пункт 3.2.4.5 Регламента ИЗ), а также устанавливается, являются ли приведенные примеры достаточными, чтобы вывод о соблюдении указанного требования распространялся на разные частные формы реализации признака, охватываемые понятием, приведенным заявителем в формуле изобретения.

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

Анализ доводов сторон, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», показал следующее.

Назначение изобретения по оспариваемому патенту охарактеризовано в описании к данному патенту и отражено в его формуле следующим образом – «Устройство герметизирующее отключающее».

Нельзя согласиться с доводами лица, подавшего возражение, что изобретение в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте формулы по оспариваемому патенту, не может быть осуществлено

специалистом в данной области техники, а именно невозможен подбор материалов «с твердостью по Шору менее 10» и «с твердостью по Шору более 50».

Так, специалисту в данной области техники широко известен способ определения твёрдости материалов с помощью ударника (бойка) («метод Шора») (см. источник информации [11]). Также специалисту в данной области техники широко известен метод определения твердости пластмасс и эбонита с помощью дюрометра («метод Шора») (см. источник информации [2]), согласно которому:

- для более мягких пластмасс твердость по Шору составляет менее 20;
- для более твердых пластмасс твердость по Шору составляет более 90.

Относительно довода лица, подавшего возражение, о том, что из уровня техники известны 7 различных шкал твердости по шкале Шора, и при этом между указанными шкалами нет однозначной взаимосвязи (формулы перехода из одной в другую), следует отметить следующее.

Специалист в данной области техники сможет выбрать одну из 7 вышеуказанных шкал твердости по шкале Шора и с учетом сведений, известных из источников информации [2], [11], сможет подобрать материалы с различной твердостью, соответствующие формуле по оспариваемому патенту («с твердостью по Шору менее 10» и «с твердостью по Шору более 50»).

Следовательно, в источниках информации, ставшими общедоступным до даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту, содержатся сведения о средствах и методах, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте формулы по оспариваемому патенту.

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

Также следует отметить:

- источники информации [1], [3] - [5] приведены для сведения;  
- источники информации [6] - [10], [12] подтверждают сделанные выше  
выводы.

От лица, подавшего возражение, 28.11.2017 поступило особое мнение.

Указанные в особом мнении доводы по существу повторяют доводы  
возражения и были проанализированы в данном заключении выше.

При этом необходимо отметить, что оценка доводов сторон  
проводилась коллегией в полном соответствии с требованиями нормативных  
документов, касающихся оценки соответствия изобретения по  
оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная  
применимость» (см. приведенную выше правовую базу).

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.08.2017,  
патент Российской Федерации на изобретение № 2366853 оставить в  
силе.**