

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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Открытого Акционерного общества «Энел ОГК-5», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в палату по патентным спорам 02.10.2009, против выдачи патента на полезную модель №39135, при этом установлено следующее.

Патент на полезную модель № 39135 «Микросферический наполнитель» выдан по заявке № 2003121141/22 с приоритетом от 10.07.2003 на имя Геннадия Николаевича Якунина и Андрея Геннадьевича Якунина, Россия (далее - патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

«1. Микросферический наполнитель, преимущественно, для композиционных материалов и изделий, содержащий полые стеклянные микросферы, каждая из которых содержит сферическую оболочку из алюмосиликатного стекла, отличающийся тем, что, по крайней мере, часть микросфер содержит дополнительные сферические образования, жестко закрепленные на внешней поверхности оболочки, при этом содержание микросфер размером 0-160 мкм составляет 40-60% по весу».

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, поступило возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В подтверждение своего мнения лицо, подавшее возражение, указывает на известность всех существенных признаков приведенной выше формулы из общедоступного на дату приоритета оспариваемого

патента источника информации – книги «Компоненты зол и шлаков ТЭС», Л.Я. Кизельштейн и др., Москва, Энергоатомиздат, 1995 (далее – [1]).

При этом в возражении указывается, что формула полезной модели по оспариваемому патенту включает в себя признаки, которые не могут быть отнесены к существенным. Так, по мнению лица, подавшего возражение, признаки формулы полезной модели, характеризующие содержание микросфер и их размер не оказывают влияния на достижение заявленного технического результата.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, отзыв от которого на момент проведения заседания по рассмотрению указанного возражения не поступил.

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

С учетом даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент на полезную модель, правовая база для оценки ее охраноспособности включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-I с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" от 07.02.2003 № 22 – ФЗ (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу свидетельства на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 17.04.1998 № 83 и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.09.1998 № 1613 с изменениями и дополнениями, внесенными приказами Роспатента от 08.07.1999 №132 и от 13.11.2000 №223 зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.07.1999 № 1852 и 23.11.2000 №2465, соответственно (далее – Правила ПМ) и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона 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 (2) пункта 16.9 Правил 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.

В соответствии с подпунктом (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 (технических результатов). Признаки могут быть отнесены 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, явления, свойства и т.п., которые могут быть получены при осуществлении (изготовлении) или использовании средства, воплощающего полезную модель.

При этом в описании полезной модели подробно раскрывается задача, на решение которой направлена полезная модель, с указанием технического результата, который может быть получен при осуществлении полезной модели.

В соответствии с пунктом 3.2.4.5 Правил ПМ в описании полезной модели приводятся сведения, подтверждающие возможность получения

при осуществлении полезной модели того технического результата, который указан в разделе "Сущность полезной модели".

При использовании для характеристики полезной модели количественных признаков, выраженных в виде интервала значений, показывается возможность получения технического результата в этом интервале.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3.3.2.3 Правил ПМ пункт формулы включает признаки полезной модели, в том числе родовое понятие, отражающее назначение, с которого начинается изложение формулы.

Согласно пункту 18.3 Правил 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.

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

Как следует из описания к оспариваемому свидетельству смесь полых стеклянных шариков (микросфер) предназначена для использования в качестве наполнителя композиционных материалов.

По определению, данному, например, в Большой Российской энциклопедии (издание 1968-1978 г.г. © 2001БРЭ), наполнители (добавки) в строительных материалах - природные или искусственные материалы, вводимые в состав вяжущих веществ, бетонов и растворов с целью придания готовому продукту необходимых свойств и снижения его стоимости. В зависимости от назначения и свойств классифицируются на ряд групп.

Наполнители — вещества, добавляемые к основному составу для изменения свойств или (и) удешевлению материала. Композиционные материалы (композиты) - многокомпонентные материалы, состоящие, как

правило, из пластичной основы (матрицы), армированной наполнителями, обладающими высокой прочностью (© 2001—2010 «Яндекс»).

Задачей, на решение которой направлена полезная модель по оспариваемому патенту, является повышение коэффициента упаковки самой смеси стеклянных шариков, и обеспечение постоянства ее объема при перемешивании. Решение указанной задачи, как следует из формулы и описания полезной модели по оспариваемому свидетельству, обеспечивается за счет наличия дополнительных образований на шариках и весового соотношения их размеров в смеси.

На стр. 3 описания к оспариваемому патенту на полезную модель указано на то, что при засыпке смеси шариков в связующее «шарики занимают устойчивое положение» за счет распределения их по диаметру, и «в смеси практически мало очень малых шариков (5-25мкм) и сравнительно больших (250-500 мкм), т.е. смесь состоит в основном из более или менее одинаковых по размеру шариков» и далее указано, что за счет сферических образований на шариках «они становятся как бы зафиксированными от поворота смещения».

Однако, данное утверждение нельзя признать обоснованным, поскольку для специалиста в данной области техники очевидно, что устойчивое положение, фиксация «шариков» в связующем зависит от свойств самого связующего (матрицы), в частности от его вязкости.

Таким образом, технический результат, обеспечиваемый решением указанной выше задачи при использовании по указанному назначению полезной модели по оспариваемому патенту – «микросферический наполнитель, преимущественно для композиционных материалов» в описании оспариваемого патента не приведен.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и материалов заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, касающихся соответствия полезной модели по оспариваемому патенту патентоспособности «новизна», показал следующее.

В качестве наиболее близкого аналога в возражении указано техническое решение, известное из источника информации [1].

В книге [1] описаны алюмосиликатные полые микросферы, образующиеся в составе золы-уноса ТЭС, которые благодаря правильной сферической форме и низкой плотности обладают прекрасными свойствами наполнителя и используются в различных композиционных материалах (стр.3,5). Алюмосиликатные микросферы имеют форму, близкую к сферической, часть микросфер содержит дополнительные сферические образования, жестко закрепленные на внешней поверхности оболочки (см. стр. 44, стр. 41, рис. 2.1, б, г). При этом из источника информации [1] известно, что размеры микросфер в золе-уносе (см. характеристику размеров алюмосиликатных микросфер некоторых ТЭС, рис. 2.2, стр.43) колеблются от 5 мкм до 500 мкм, при этом смесь микросфер содержит незначительное количество фракций очень малых шариков размером 5-25 мкм и незначительное количество очень больших фракций (250-500 мкм), следовательно смесь в основном состоит из более или менее одинаковых по размеру микросфер, диаметр которых в среднем составляет 160 мкм.

Таким образом, анализ приведенного в возражении источника информации [1] показал, что в уровне техники на дату приоритета оспариваемого патента было известно средство того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому свидетельству, которому присущи все приведенные в формуле существенные признаки, включая характеристику назначения.

Что касается признака «содержание микросфер размером 0-160 мкм составляет 40-60% по весу», то его нельзя признать существенным с точки зрения его влияния на возможность получения какого - либо технического результата объективно проявляющегося при использовании полезной модели по оспариваемому свидетельству.

Действительно, вопреки требованиям абзаца 6 пункта 3.2.4.5 Правил ПМ, в описании полезной модели по оспариваемому свидетельству не показана причинно-следственная связь между техническим результатом и использованием микросферического наполнителя с содержанием 40-60% по весу микросфер размером до 160 мкм. Необходимость такого объективного подтверждения обусловлена тем, что представленный в книге [1] уровень техники свидетельствует об отсутствии однозначного соответствия между свойствами алюмосиликатных полых микросфер (наполнителя), их размерами и соотношением фракций.

Следовательно, приведенные в возражении доводы о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию охраноспособности "новизна" следует признать обоснованными.

Доводы лица, подавшего возражение, в отношении того, что приведенная в формуле полезной модели по оспариваемому патенту формулировка признака «содержание микросфер размером 0-160 мкм составляет 40-60% по весу» свидетельствует о том, что микросферы могут не присутствовать в совокупности признаков полезной модели по оспариваемому патенту, следует признать правомерными.

Однако, коллегия палаты по патентным спорам допускает возможность технической опечатки при формулировке данного признака на том основании, что в тексте описания и в реферате полезной модели по оспариваемому патенту упомянутый признак характеризуется как «содержание микросфер размером до 160 мкм.....».

Вышесказанное обуславливает вывод о том, что возражение содержит основания для признания полезной модели по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 1 статьи 5 Закона и подпункт (3) пункта 2.1 Правил ПМ).

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение, поступившее 02.10.2009, свидетельство Российской Федерации на полезную модель № 39135 признать недействительным полностью.