

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения возражения заявления

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 ООО «Би Питрон» (далее – заявитель), поступившее 30.11.2015, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) об отказе в выдаче патента Российской Федерации на изобретение от 30.09.2015 по заявке № 2013106289/07, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Защитная термоусаживаемая бобина», совокупность признаков которого изложена в формуле, представленной на дату подачи заявки, в следующей редакции:

«Применение защитной термоусаживаемой бобины в качестве одновременно уплотнительного кольца под кабельный зажим, фиксатора пучка проводов и подосновы для электрического соединения экранов проводов».

Данная формула изобретения была принята к рассмотрению при экспертизе заявки по существу.

По результатам рассмотрения заявки было вынесено решение Роспатента от 30.09.2015 об отказе в выдаче патента на изобретение, мотивированное несоответствием заявленного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В решении Роспатента об отказе отмечено, что бобина в предложении заявителя не проявляет каких-либо новых свойств по отношению к термоусаживаемой бобине серии 202 W3 фирмы Raychem, сведения о которой приведены в описании к заявленному изобретению.

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с мотивировкой данного решения.

В возражении заявитель указывает, что использование термоусаживаемой бобины серии 202 W3 фирмы Raychem «для соединения экранов проводов до настоящего времени не известно».

По мнению заявителя, «в заявленном изобретении выявлены новые свойства, ранее не используемые в известном объекте ... поэтому заявленное изобретение соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (13.02.2013) правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает Кодекс, Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 №327, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.02.2009 №13413 (далее – Регламент ИЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно подпункту (3) пункта 24.5.3 Регламента ИЗ не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности: на выполнении известного средства или его

части из известного материала для достижения технического результата, обусловленного известными свойствами этого материала.

Согласно подпункту (1) пункта 26.3. Регламента ИЗ 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.

Согласно подпункту (1) пункта 10.7.4.3. Регламента ИЗ технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение.

Технический результат может выражаться, в частности, в снижении (повышении) коэффициента трения; в предотвращении заклинивания; снижении вибрации; в улучшении кровоснабжения органа; локализации действия лекарственного препарата, снижении его токсичности; в устранении дефектов структуры литья; в улучшении контакта рабочего органа со средой; в уменьшении искажения формы сигнала; в снижении просачивания жидкости; в улучшении смачиваемости; в предотвращении растрескивания; повышении иммуногенности вакцины; повышении устойчивости растения к фитопатогенам; получении антител с определенной направленностью; повышении быстродействия или уменьшении требуемого объема оперативной памяти компьютера.

Существо заявленного изобретения выражено в приведенной выше формуле, которую коллегия приняла к рассмотрению.

Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в решении Роспатента, касающихся оценки соответствия заявленного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

В соответствии с описанием к заявленному изобретению, представленным на дату подачи заявки, предложенное техническое решение состоит в том, что «в качестве устройства, одновременно выполняющего функции уплотняющего кольца под кабельный зажим, фиксатора пучка проводов и подосновы для электрического соединения экранов проводов применена термоусаживаемая бобина серии 202 W3 фирмы Raychem».

Здесь следует отметить, что в решении об отказе в выдаче патента, сведения о термоусаживаемой бобине серии 202 W3 фирмы Raychem были указаны без подтверждения даты, с которой эти сведения стали общедоступны. Поэтому на основании пункта 5.1 Правил ППС материалы заявки были направлены для проведения дополнительного информационного поиска.

По результатам проведения указанного поиска был подготовлен отчет о поиске.

В отчете о поиске указано, что сведения о термоусаживаемой бобине серии 202 W3 фирмы Raychem приведены в каталоге «Heat – Srink Bobbins», размещенном по адресу в Интернете: [www.te.com > commerce/DokumentDelivery/DDE/](http://www.te.com/commerce/DokumentDelivery/DDE/). Согласно сведениям из Интернет файл, в котором размещен каталог, имеет название Sec4A.Rev12_03.qxd, причем датой его создания является дата - 22.05.2012.

В соответствии с описанием к заявке термоусаживаемая бобина серии 202 W3 фирмы Raychem предназначена для защиты кабелей от разрушения при их обжати, а также предназначена для выполнения нескольких монтажных функций (см. стр. 1 описания заявки).

Известная термоусаживаемая бобина серии 202 W3 фирмы Raychem используется следующим образом: размещают провода в данной бобине, подвергают ее термическому воздействию высоких температур, под воздействием которых материал бобины усаживается, плотно охватывает провода и затвердевает.

Таким образом, термоусаживаемая бобина серии 202 W3 фирмы Raychem проявляет свойства уплотнителя (уплотнительного кольца под кабельный зажим), свойства фиксатора (фиксатора пучка проводов) и свойства подосновы для электрического соединения экранов проводов.

Следовательно, использование в заявленном решении известной бобины серии 202 W3 фирмы Raychem в качестве уплотнительного кольца, фиксатора и подосновы экранов проводов не является новым (ранее не известным) применением данной бобины.

При этом, в отношении довода заявителя о том, что использование бобины серии 202 W3 фирмы Raychem «для соединения экранов проводов до настоящего времени не известно» необходимо отметить следующее. Общеизвестно, что экраном называется оплётка кабеля. При этом, как указывалось в заключении выше, после размещения проводов в бобине, она подвергается воздействию высоких температур, приводящих к сжатию материала бобины и плотному обхвату термоусаживаемым материалом бобины экранируемых проводов. Таким образом, неотъемлемым свойством термоусаживаемой бобины серии 202 W3 фирмы Raychem является соединение экранов проводов между собой. Следовательно, использование бобины серии 202 W3 фирмы Raychem в качестве подосновы для соединения экранов проводов является известным свойством данной бобины.

На основании сказанного выше, можно согласиться с доводом решения Роспатента об отказе в том, что заявленное изобретение не соответствует условию «изобретательский уровень», поскольку возможность реализации назначений применяемого известного объекта обусловлена известными, присущими ему свойствами.

Таким образом, возражение не содержит доводов, позволяющих признать заявленное изобретение соответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень».

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.11.2015, решение Роспатента от 30.09.2015 оставить в силе.