

## **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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 23.11.2016 возражение ООО «Олимпик» (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 150056, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 150056 на полезную модель «Прокладка стыковая с фиброй и бортиком (ПСФБ-65)», выдан по заявке № 2014139030/11 с приоритетом от 29.09.2014. Обладателем исключительного права на патент является АО "Литмашдеталь" (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«1. Прокладка стыковая, состоящая из головки, шейки и подошвы, составляющих тело прокладки, выполненных из полимерного материала и соответствующих профилю рельса, бортика из полимерного материала, расположенного с одного из боковых краев шейки и подошвы, а также с нижнего края подошвы, вставки из фибры, прилегающей к указанным головке, шейке и подошве и расположенной на стороне с бортиком, отличающаяся тем, что упомянутые тело прокладки и вставка соединены между собой посредством адгезии материалов прокладки и вставки.

2. Прокладка стыковая по п. 1, отличающаяся тем, что прилегает к рельсу стороной с бортиком.

3. Прокладка стыковая по п. 2, отличающаяся тем, что входит в комплект из двух прокладок для одного изолирующего стыка.

4. Прокладка стыковая по любому из пп. 1-3, отличающаяся тем, что предназначена для использования с рельсами типа Р65 и соответствует форме и/или габаритам, приведенным на чертеже».

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

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- патент RU 106904 U1, опубликованный 27.07.2011 (далее – [1]);

- «Большая советская энциклопедия», Москва, издательство «Советская энциклопедия», третье издание, том 1, 1970 г., 3 с. (далее – [2]);

- «Краткая химическая энциклопедия», издательство «Советская энциклопедия», том 1, 3 с. (далее – [3]).

В возражении указано, что совокупность существенных признаков полезной модели по оспариваемому патенту присуща устройству, известному из патента [1]. При этом, лицо, подавшее возражение, отмечает, что признак «соединены между собой посредством адгезии материалов прокладки и вставки» является несущественным, так как замена им признака решения по патенту [1] «наклеена» не привела к появлению технического результата, отличного от технического результата указанного известного решения. Признаки упомянутого известного решения «на каждую половину основания со стороны прилегания к торцу рельса дополнительно наклеена прокладка из фибры» уже обеспечили

повышенную электроизоляцию и прочность прокладки, а каким образом повлияла замена клеевого соединения на адгезионное в описании никакой информации нет».

В возражении также отмечено, что в соответствии с определениями понятия «адгезия», проведенных в источниках информации [2] и [3], признаки «наклеена» и «соединены посредством адгезии» являются синонимами.

В отношении признаков зависимых пунктов формулы полезной модели по оспариваемому патенту в возражении указано:

«п.2 формулы... .. не относится к конструкции стыковой прокладки, а характеризует конструкцию рельсового пути»;

«п.3 формулы... .. известен из прототипа – «основание (прокладки) выполнено из двух половинок с возможностью взаимозаменяемости»;

«п.4 формулы... .. не относится к конструкции стыковой прокладки, а характеризует применяемость стыковой прокладки. О том, что прокладка соответствует форме и габаритам рельса типа Р65 известно из описания прототипа».

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого 18.04.2017 поступил отзыв на указанное возражение.

В отзыве патентообладателя отмечено, что с точки зрения механизма соединения двух деталей, признание признаков «тело прокладки и вставки соединены посредством адгезии» и «на основание наклеена прокладка из фибры» синонимами некорректно. Различие данных признаков следует из определений понятия «адгезия», приведенных, в том числе, в источниках информации [2] и [3]. При этом отмечено, что адгезия возникает при взаимодействии двух тел, а при склеивании межмолекулярные связи возникают между слоем клея с каждой из двух склеиваемых поверхностей.

С отзывом представлено «Техническое заключение», подписанное заместителем директора института прикладной математики и информации, био-нанотехнологий (далее – [4]). По мнению патентообладателя, заключение [4] доказывает, что соединение тела прокладки и вставки без использования клея (как в решении по оспариваемому патенту) является более прочным по сравнению с клеевым соединением (как в решении по патенту [1]).

С учетом изложенных доводов в отзыве патентообладателя сделан вывод о том, что признак решения по оспариваемому патенту «тело прокладки и вставка соединены между собой посредством адгезии материалов прокладки и вставки» является существенным и его нельзя признать идентичным признаку «на основании наклеена прокладка из фибры».

В дополнительных к отзыву материалах, поступивших 07.06.2017, патентообладатель указал, что согласно заключению, подготовленному профильным специалистом Комковым М.А. (далее – [5]), прокладка по оспариваемому патенту показала лучшую прочность и эксплуатационную надежность по сравнению с прокладкой по патенту [1].

Кроме того, патентообладатель отметил, что письмо от ООО «Центр Технической Компетенции» (далее – [6]) подтверждает соответствие прокладок по оспариваемому патенту (прокладок ПСФБ-65) требованиям ТУ 32ЦП339-83, а в письме от ОАО «РЖД» (далее – [7]) указывается на успешный опыт применения изделий «Прокладка стыковая с фиброй и бортиком ПСФБ-65».

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

С учетом даты подачи заявки (29.09.2014), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности

включает Кодекс и 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, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. № 326, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 и опубликованным в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 09.03.2009 № 10 (далее – Регламент ПМ).

В соответствии с пунктом 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, в частности, 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.

В соответствии с подпунктом 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. Существенность признаков, в том числе признака, характеризующего назначение полезной модели, при оценке новизны определяется с учетом положений пункта 9.7.4.3(1.1) настоящего Регламента.

Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным.

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

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

Анализ доводов, содержащихся в возражении, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Из патента [1] известна прокладка стыковая, состоящая из головки, шейки и подошвы, составляющих тело прокладки, выполненных из полимерного материала и соответствующих профилю рельса, бортика из полимерного материала, расположенного с одного из боковых краев шейки и подошвы, а также с нижнего края подошвы, вставки из фибры, прилегающей к указанным головке, шейке и подошве и расположенной на стороне с бортиком (см. пункт 2 формулы, абз. 1-3 на с.2 описания и фиг.2).

Кроме того, в решении по патенту [1] прокладка и вставка из фибры соединены между собой посредством клеевого соединения (см. пункт 2 формулы, абз. 1 на с.2 описания).

В независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту указывается, что прокладка и вставка из фибры соединены между собой посредством адгезии материалов прокладки и вставки.

Согласно сведениям, приведенным в энциклопедиях [2] и [3] «адгезия» - это слипание поверхностей двух разнородных твердых или жидких тел. При покрытии твердого тела полимером в текучем состоянии последний проникает в углубления и поры. После отвердевания полимера возникает связь, иногда называемая механической адгезией. Для достижения предельной адгезии твердые тела соединяют... ..под давлением, например при склеивании. Явление адгезии имеет место... ..при склеивании» (см. столбцы 633 и 634 энциклопедии [2]). «Если клей или пленкообразующий материал в текучем состоянии проникает в глубокие неровности поверхности или поры твердого тела, то после отверждения возникает связь, иногда называемая механической адгезией (см. столбец 30 энциклопедии [3]).

С учетом вышеизложенных сведений можно сделать вывод, что в решении по оспариваемому патенту и в решении по патенту [1] при соединении прокладки и вставки из фибры имеет место механическая адгезия. Различие между указанными решениями состоит в том, что в решении по оспариваемому патенту при соединении прокладки и вставки из фибры отсутствует дополнительный клеевой слой, а роль клея (адгезива) выполняет сам материал прокладки, который проникает в поверхность вставки из фибры (см. абз.1 на с.3 описания к оспариваемому патенту: «описанная выше адгезия материалов обеспечивается посредством

проникновения в микронеровности поверхности фибры, расплавленной полимерной композиции при заданных режимах»).

Можно согласиться с доводами возражения о том, что указанный выше отличительный признак не является существенным, поскольку приведенный в описании к оспариваемому патенту технический результат достигается признаками решения по патенту [1].

Так, согласно описанию к оспариваемому патенту технический результат выражается в создании конструкции стыковой прокладки, обеспечивающей сочетание прочностных и электроизоляционных свойств (см. абз.2 на с.2). Данный технический результат достигается за счет наличия вставки из фибры, которая соединена с прокладкой посредством адгезии материалов прокладки и вставки (см. абз.2 на с.2).

Согласно описанию к патенту [1] (см. абз.1 на с.2) наклеивание на основание прокладки вставки из фибры позволяет обеспечить «более надежную электроизоляцию стыка и компенсацию без разрушения», то есть также, как и решении по оспариваемому патенту, обеспечить сочетание прочностных и электроизоляционных свойств прокладки.

Таким образом, технический результат, заключающийся в обеспечении сочетания прочностных и электроизоляционных свойств прокладки достигается признаками известной из патента [1] прокладки. При этом для достижения указанного результата существенным является наличие самого адгезионного соединения между прокладкой и вставкой из фибры, а не конкретный его вид: использование дополнительного слоя клея между соединяемыми элементами или использование в качестве клея материала соединяемых элементов.

В отношении заключений [4] и [5], а также писем [6] и [7] следует отметить, что в них выражено частное мнение составивших их лиц. При этом эти заключения и письма не содержат объективных данных, свидетельствующих о том, что непосредственное адгезионное



соединение прокладки и вставки из фибры имеет преимущества перед соединением тех же элементов с помощью клея (в частности нет данных испытаний для образцов, соединенных конкретными видами клеев).

Констатация вышеизложенного обуславливает вывод о том, что прокладка, известная из патента [1], характеризуется всеми существенными признаками, содержащимися в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Что касается признаков зависимых пунктов 2-4, то следует обратить внимание на то, что в описании к оспариваемому патенту не раскрыта причинно-следственная связь данных признаков с техническим результатом.

При этом можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение, о том, что указание в пункте 2 формулы на то, что прокладка прилегает к рельсу стороной с бортиком характеризует конструкцию рельсового пути, а не саму прокладку. Кроме того, следует отметить, что в решении по патенту [1] также предполагается, что к рельсовому пути прокладка будет прилегать стороной с бортиком (см. фиг.2).

Также можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение, о том, что признак пункта 3 формулы, указывающий на то, что прокладка входит в комплект из двух прокладок для одного изолирующего стыка, известен из патента [1] (см. пункт 1 формулы: «основание (прокладки) выполнено из двух половинок с возможностью взаимозаменяемости»). При этом следует отметить, что признаки данного пункта формулы характеризуют не одно устройство (прокладку), а несколько (комплект из двух прокладок).

Как справедливо отмечено в возражении признаки пункта 4 формулы, указывающие на то, что прокладка предназначена для использования с рельсами и соответствует форме и/или габаритам

таких рельсов известно из патента [1] (см. абз.2 на с.1). Что касается конкретных размеров прокладки, то следует отметить, что в описании к оспариваемому патенту не раскрыта причинно-следственная связь таких размеров с техническим результатом.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 23.11.2016, патент Российской Федерации на полезную модель № 150056 признать недействительным полностью.**