

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 поданное ЗАО ПКФ «Магистраль» (далее – лицо, подавшее возражение) возражение, поступившее в палату по патентным спорам 20.06.2013, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 103111, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 103111 на полезную модель «Подрельсовая прокладка» выдан по заявке № 2010149384/11 с приоритетом от 03.12.2010 на имя Мичурина О.А. и переуступлен ЗАО «Магистральпром» в соответствии с договором об отчуждении исключительного права № РД0133656 от 16.10.2013 (далее - патентообладатель).

Указанный патент действует со следующей формулой полезной модели:

«1. Подрельсовая прокладка, представляющая собой рельефную прямоугольную пластину с чередующимися выступами и впадинами на верхней и нижней поверхностях, расположенных в узлах периодической решетки с квадратной ячейкой, и с четырьмя позиционирующими выступами, попарно расположенными на нижней поверхности пластины с противоположных ее сторон параллельно друг другу, отличающаяся тем, что рельефная прямоугольная пластина снабжена ребрами жесткости преимущественно прямоугольного сечения, расположенными по краям длинных сторон указанной пластины, причем верхняя и нижняя поверхности ребер жесткости находятся в одной плоскости с вершинами указанных выступов соответственно на верхней и нижней поверхностях рельефной прямоугольной

пластины, а чередующиеся выступы и впадины на ее верхней и нижней поверхностях расположены в узлах периодической решетки с квадратной ячейкой со стороной 9-11 мм.

2. Подрельсовая прокладка по п.1, отличающаяся тем, что боковые стороны ребер жесткости снабжены технологическими уклонами, расположенными симметрично относительно средней плоскости пластины.

3. Подрельсовая прокладка по п.1, отличающаяся тем, что она выполнена из термоэластопласта».

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 подтверждении данного мнения с возражением представлены следующие материалы (копии):

- патент US 5261599 А, опубликованный 16.11.1993 (далее – [1]);
- патент RU 2173370 С2, опубликованный 10.09.2001 (далее – [2]);
- патент US 6481637 В1, опубликованный 19.11.2002 (далее – [3]).

В возражение отмечено, что совокупность существенных признаков независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту присуща каждому из решений по патентам [1]-[3].

При этом, в возражении указано, что часть признаков независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту являются несущественными. По мнению лица, подавшего возражение, совокупность существенных признаков полезной модели по оспариваемому патенту выглядит следующим образом: «Подрельсовая прокладка, представляющая собой рельефную прямоугольную пластину с чередующимися выступами и впадинами на верхней и нижней поверхностях, расположенных в узлах периодической решетки с квадратной ячейкой, рельефная прямоугольная пластина снабжена ребрами жесткости преимущественно прямоугольного сечения, расположенными по краям указанной пластины».

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя, от которого на дату заседания коллегии палаты по патентным спорам поступил отзыв на указанное возражение.

В отзыве патентообладателя отмечено, что все признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту являются существенными.

По мнению патентообладателя, в патентах [1]-[3] «описаны отдельные характеристики конструкции подрельсовой прокладки». При этом «сопоставление совокупности существенных признаков полезной модели с действующими (опубликованными на дату подачи заявки) патентами на изобретения, тем более зарубежными», неправомерно.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (03.12.2010), 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 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.

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 подпункта 1.1 пункта 9.7.4.3. 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 пункта 9.8 Регламента ПМ формула полезной модели предназначена для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 9.7.4.3. Регламента ПМ 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. В случае если совокупность признаков влияет на возможность получения нескольких различных технических результатов, каждый из которых может быть получен при раздельном использовании части совокупности признаков, влияющих на получение только одного из этих результатов, существенными считаются признаки этой совокупности, которые влияют на получение только одного из указанных результатов. Иные признаки этой совокупности, влияющие на получение остальных результатов, считаются несущественными в отношении первого из указанных результатов и характеризующими иную или иные полезные модели.

Согласно подпункту 1 пункта 22.3 Регламента 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.

Согласно подпункту 2 пункта 22.3 Регламента ПМ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники для опубликованных патентных документов, является указанная на них дата опубликования.

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

Анализ доводов возражения и отзыва патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Из патента [1] известна подрельсовая прокладка, представляющая собой рельефную прямоугольную пластину с чередующимися выступами и впадинами на верхней и нижней поверхностях, расположенных в узлах периодической решетки с квадратными ячейками (см. абз. 8, 9 на с.3, см. абз. 10 на с.4, см. абз. 10 на с.5 перевода и фиг.1, 6, 10-15 графических материалов к патенту [1]). Данная пластина выполнена с четырьмя позиционирующими выступами 2, попарно расположенными с противоположных сторон пластины параллельно друг другу (см. абз.9 на с.3 перевода и фиг.1, 6, 10, 13 графических материалов к патенту [1]) и снабжена ребрами жесткости прямоугольного сечения, расположенными по краям длинных сторон указанной пластины (см. фиг. 10-15 графических материалов к патенту [1]). Верхняя и нижняя поверхности ребер жесткости находятся в одной плоскости с вершинами указанных выступов соответственно на верхней и нижней поверхностях рельефной прямоугольной пластины (см. фиг. 10-15 графических материалов к патенту [1]).

Решение по оспариваемому патенту отличается от устройства по патенту [1] размером квадратных ячеек периодической решетки, который составляет 9-11 мм.

Можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение, о несущественности следующих признаков независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту:

- размер квадратных ячеек составляет 9-11 мм;
- наличие четырех позиционирующих выступов, попарно расположенных на нижней поверхности пластины с противоположных ее сторон параллельно друг другу (данный признак, как было отмечено выше, присущ прокладке по патенту [1]);
- расположение верхней и нижней поверхности ребер жесткости в одной плоскости с вершинами выступов соответственно на верхней и нижней поверхностях рельефной прямоугольной пластины (данный признак, как было отмечено выше, присущ прокладке по патенту [1]).

В описании к оспариваемому патенту технический результат в явном виде не указан. Однако приведены сведения о том, что «решаемой задачей полезной моделью является повышение эксплуатационной стойкости подрельсовой прокладки и надежности работы рельсового скрепления за счет увеличения сопротивления изгибающим усилиям рельефной прямоугольной пластины и обеспечения равномерного распределения нагрузки на весь объем материала прокладки при ее функционировании в тяжелых условиях эксплуатации» (см. абз. 8, на с.3, описания к оспариваемому патенту). Из приведенной характеристики можно сделать вывод о том, что техническим результатом, достигаемым при эксплуатации прокладки, является увеличение ее сопротивления изгибающим усилиям при равномерном распределении нагрузки на материал прокладки.

В описании к оспариваемому патенту содержится следующая информация о связи признаков прокладки по оспариваемому патенту с указанным техническим результатом:

«...увеличение сопротивления изгибающим усилиям и жесткости предложенной подрельсовой прокладки обеспечивается за счет наличия по краям длинных сторон пластины ребер жесткости сравнительно большого сечения, а также иной более пологой формы выступов и впадин в периодической решетке с увеличенными размерами квадратных ячеек до 9-11 мм и радиусами закругления у вершин выступов до 2 мм...», «...указанные изменения конструкции подрельсовой прокладки способствуют увеличению средней площади ее поперечного сечения и более эффективному использованию упругих свойств материала, поскольку

указанная форма ребер жесткости, выступов и впадин обеспечивает возможность восприятия нагрузки не только за счет упругой деформации всестороннего сжатия материала, но и за счет упругой деформации изгиба, поскольку в данном случае выступы и впадины представляют собой пружинящие элементы. При этом увеличение до 2 мм радиусов закругления вершин выступов снижает в них контактные напряжения, увеличивая эксплуатационный ресурс подрельсовой прокладки при циклических нагрузках...», «...несущая поверхность образца представляет собой частично плоскость, принадлежащую ребрам жесткости 5 и частично имеет сложную форму, состоящую из одинаковых пологих вершин выступов синусоидальной формы, которые расположены в узлах периодической решетки с квадратной ячейкой указанного размера. При этом форма несущего слоя прокладки не имеет резких переходов для возникновения концентраций напряжения, что способствует повышению надежности и долговечности предложенной прокладки».

Таким образом, согласно описанию к оспариваемому патенту, существенным с точки зрения повышения сопротивления изгибающим усилиям при равномерном распределении нагрузки на материал прокладки, является наличие ребер жесткости прямоугольного сечения, расположенных по краям длинных сторон пластины, увеличенная средняя площадь поперечного сечения прокладки, а также пологая синусоидальная форма выступов и впадин в периодической решетке с увеличенными размерами квадратных ячеек до 9-11 мм и радиусами закругления у вершин выступов до 2 мм.

Здесь следует отметить, что признаков, характеризующих форму выступов и впадин, радиус закругления вершин выступов, а также увеличенную площадь поперечного сечения прокладки, в формуле к оспариваемому патенту (которая в соответствии с подпунктом 1 пункта 9.8 Регламента ПМ определяет объем правовой охраны) не содержится. При этом размер квадратных ячеек 9-11 мм задает лишь шаг расположения вершин выступов в периодической решетке и без изменения формы и размеров самих выступов не может оказывать влияние на повышение сопротивления изгибающим нагрузкам. Например, простое увеличение

размера квадратных ячеек в периодической решетке для выступов вытянутой формы, имеющих малое поперечное сечение с острыми вершинами, приведет только к снижению сопротивления изгибающим нагрузкам, т.к. уменьшится число выступов на единицу площади пластины, способных воспринимать эту нагрузку. Т.е. сам по себе признак «квадратная ячейка со стороной 9-11 мм» не может оказывать влияние на упомянутый результат, т.е. является несущественным.

Что касается наличия четырех позиционирующих выступов, попарно расположенных на нижней поверхности пластины с противоположных ее сторон параллельно друг другу, а также расположения верхней и нижней поверхности ребер жесткости в одной плоскости с вершинами выступов соответственно на верхней и нижней поверхностях рельефной прямоугольной пластины, то следует отметить, что исходя из описания к оспариваемому патенту данные признаки также не оказывают влияние на повышение сопротивления изгибающим нагрузкам.

Учитывая вышеизложенное можно сделать вывод о том, что из патента [1] известно средство, которому присущи признаки, идентичные всем существенным признакам независимого пункта формулы заявленной полезной модели, включая характеристику назначения.

Таким образом, возражение содержит доводы, позволяющие сделать вывод о том, что полезная модель по оспариваемому патенту, в том виде, в котором она охарактеризована в независимом пункте формулы по указанному патенту, не соответствует условию патентоспособности «новизна» (см. подпунктом 2.2 пункта 9.4 Регламента ПМ).

Ввиду сделанного выше вывода анализ материалов [2] и [3] не проводился.

В отношении зависимых пунктов формулы полезной модели по оспариваемому патенту необходимо отметить следующее.

В описании к оспариваемому патенту не раскрыта причинно-следственная связь признаков зависимых пунктов 2 и 3 с техническим результатом, заключающимся в увеличении сопротивления прокладки изгибающим усилиям при равномерном распределении нагрузки на ее материал.

Кроме того признак зависимого, пункта 3, характеризующий материал прокладки, известен из патента [1] (см. абз.8 на с.1 перевода к патенту [1]).

В отношении мнения патентообладателя о неправомерности «сопоставления совокупности существенных признаков полезной модели с действующими (опубликованными на дату подачи заявки) патентами на изобретения, тем более зарубежными» следует отметить, что данное мнение не основано на нормах действующего законодательства, согласно которым в уровень техники для оценки соответствия полезной модели условиям патентоспособности включаются любые общедоступные сведения (см. подпункты 1 и 2 пункта 22.3 Регламента ПМ).

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение, поступившее 20.06.2013, патент Российской Федерации на полезную модель № 103111 признать недействительным полностью.