

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения

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 24.03.2016 от ООО «Современные рельсовые скрепления» (далее – заявитель) возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 25.03.2015 о признании заявки на полезную модель № 2014117513/03 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка № 2014117513/03 на полезную модель "Плита железобетонная для покрытий трамвайных путей" была подана 30.04.2014. Совокупность признаков заявленного решения изложена в формуле, представленной на дату подачи заявки, в следующей редакции:

«1. Плита железобетонная для покрытий трамвайных путей, выполненная в виде армированной железобетонной плиты, выполненной с верхней и нижней поверхностями, а также боковыми и торцевыми поверхностями, отличающаяся тем, боковые поверхности плиты, обращенные к рельсам трамвайных путей, выполнены со скосом криволинейной формы, обеспечивающим одновременно размещение плиты на профиле рельсового пути и обвод элементов рельсового скрепления.

2. Плита по пункту 1, отличающаяся тем, что скос может иметь многогранную форму.».

По результатам рассмотрения данной заявки было принято решение Роспатента о признании заявки на полезную модель отозванной, в связи с непредставлением запрашиваемых материалов, указанных в запросе от 20.10.2014.

В решении Роспатента отмечено, что материалы, представленные в корреспонденции, поступившей 26.02.2015, не содержат запрашиваемых документов и/или дополнительных материалов, необходимых для проведения экспертизы.

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал 24.03.2016 возражение.

В возражении заявитель отмечает, что не согласен с решением Роспатента о принятии заявки на полезную модель отозванной, т.к. в ответе на запрос экспертизы от 20.10.2014 содержались необходимые сведения для продолжения проведения экспертизы.

Изучив материалы дела и заслушав участника рассматриваемого возражения, коллегия установила следующее.

В соответствии с пунктом 9.7.4.2. Регламента ПМ В разделе "Уровень техники" приводятся сведения об известных заявителю аналогах полезной модели с выделением из них аналога, наиболее близкого к полезной модели (прототипа). В качестве аналога полезной модели указывается средство того же назначения, известное из опубликованных в мире сведений, ставших общедоступными до даты приоритета полезной модели или из сведений о применении средства того же назначения в Российской Федерации до даты приоритета полезной модели.

В соответствии с пунктом 9.7.4.3.(1.1) Регламента ПМ в разделе описания "Раскрытие полезной модели" приводятся сведения, раскрывающие сущность полезной модели. 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.

В соответствии с пунктом 9.7.4.3.(1.2) Регламента ПМ приводятся все существенные признаки, характеризующие полезную модель; выделяются признаки, отличительные от наиболее близкого аналога, при этом указывается совокупность признаков, обеспечивающая получение технического результата во всех случаях, на которые распространяется испрашиваемый объем правовой охраны.

В соответствии с пунктом 9.8.(3) Регламента ПМ формула полезной модели должна выражать сущность полезной модели, т.е. содержать совокупность её существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

В соответствии с пунктом 20.5.(1) Регламента ПМ если в процессе экспертизы заявки установлено, в частности, что заявка оформлена с нарушением требований к ее документам, заявителю направляется запрос с указанием обнаруженных недостатков, приведением необходимых аргументов правового характера и предложением представить исправленные или недостающие документы в течение двух месяцев с даты его получения.

В соответствии с пунктом 20.5.(1.11) Регламента ПМ основанием для запроса является известность для специалиста на основе общих знаний в данной области техники, без проведения информационного поиска по определению уровня техники более близкого к заявленной полезной модели аналога, чем указанный заявителем в качестве прототипа в разделе описания "Уровень техники".

В соответствии с пунктом 20.5.(1.12) Регламента ПМ основанием для запроса является отсутствие в описании полезной модели указания на достигаемый технический результат или сведений, подтверждающих

возможность достижения заявленного технического результата.

В соответствии с пунктом 20.5.(7) Регламента ПМ если заявитель в двухмесячный срок не представит запрашиваемые экспертизой материалы заявка признается отозванной.

Анализ доводов заявителя и доводов, содержащихся в решении Роспатента, с учетом делопроизводства по заявке, показал следующее.

Согласно материалам заявки, в адрес заявителя был направлен запрос от 20.10.2014, в котором указывалось на то, что для специалиста на основе общих знаний в данной области техники, без проведения информационного поиска, из патента RU 2382135, опубликованного 20.02.2010 (далее - [1]), известна железобетонная плита для покрытия трамвайных путей, имеющая верхнюю, нижнюю, торцевые и боковые поверхности. Боковые поверхности, обращенные к рельсам, выполнены со скосом криволинейной формы, обеспечивающим одновременно размещение плиты на профиле рельсового пути и обвод элементов рельсового скрепления. Техническими результатами указанного решения являются:

- применение сборного железобетонного покрытия при любых конструкциях рельсовых путей на шпальной решетке или на бетонном основании как с железнодорожными, так и с трамвайными рельсами, уложенными на деревянные или железобетонные шпалы, с костыльным, шурупным или клеммно-болтовым скреплением;

- многократный и быстрый демонтаж и повторный монтаж элементов покрытия без применения дополнительных материалов и без нарушения целостности конструкции;

- длительный срок службы, надежность и качество покрытия и отсутствие дополнительных затрат на его содержание и восстановление при ремонтных работах на путях.

При этом заявителю было предложено дополнить описание сведениями о наиболее близком аналоге (пункт 9.7.4.2. Регламента ПМ),

сформулировать отличительные признаки заявленного решения от наиболее близкого аналога (пунктом 9.7.4.3.(1.2) Регламента ПМ), и указать технический результат, достигаемый указанными отличительными признаками (пункт 9.7.4.3.(1.1) Регламента ПМ).

Заявитель в корреспонденции, поступившей 26.02.2015, представил уточненные материалы, содержащие скорректированное описание полезной модели.

В уточненном описании был добавлен наиболее ближайший аналог (решение по патенту [1]), а также приведены отличительные, по мнению заявителя, признаки заявленного решения от наиболее близкого аналога, а именно:

- железобетонная плита для покрытий трамвайных путей выполнена в виде армированной железобетонной плиты;
- боковые поверхности плиты, обращенные к рельсам трамвайных путей, выполнены со скосом криволинейной формы, обеспечивающим одновременно размещение плиты на профиле рельсового пути и обвод элементов рельсового скрепления;
- скос может иметь многогранную форму.

Также в уточненном описании полезной модели были указаны следующие технические результаты:

- расширение сферы применения железобетонной путевой трамвайной плиты;
- снижение временных затрат на возведение трамвайного пути.

Также в описании указывается на решении задачи, заключающейся в повышении надежности железобетонной путевой трамвайной плиты.

Исходя из сведений, приведенных в уточненном описании полезной модели, можно сделать вывод, что признак, характеризующий выполнение железобетонной плиты для покрытий трамвайных путей в виде армированной железобетонной плиты, не раскрыт в патенте [1]. Также

следует отметить, что указанный отличительный признак является существенным, т.к. повышает прочность, и, следовательно, повышает надежность железобетонной плиты для покрытий трамвайных путей. При этом следует отметить, что данный признак содержится в формуле полезной модели, представленной на дату подачи заявки.

Таким образом, заявитель представил описание, удовлетворяющее требованиям пунктов 9.7.4.2., 9.7.4.3.(1.2), 9.7.4.3.(1.1) Регламента ПМ. Следовательно, решение Роспатента от 25.03.2015 о признании заявки отозванной вынесено неправомерно.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.03.2016, отменить решение Роспатента от 25.03.2015 и возобновить делопроизводство по заявке.