

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
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 возражение, поступившее 20.06.2013 от ЗАО ПФК «МАГИСТРАЛЬ» (далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №103111, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №103111 на полезную модель «Подрельсовая прокладка», обладателем исключительных прав на которую является ЗАО «Магистральпром» (далее – патентообладатель), выдан по заявке №2010149384 с приоритетом от 03.12.2010 и действует со следующей формулой:

«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 соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Вывод возражения основывается на известности технических решений, охарактеризованных в следующих источниках информации:

- 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 возражении 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».

Экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, который до даты заседания коллегии представил отзыв на указанное возражение.

В отзыве 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».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) было принято решение от 05.06.2014: удовлетворить возражение, поступившее 20.06.2013, патент Российской Федерации на полезную модель № 103111 признать недействительным полностью. Данное решение мотивировано тем, что все существенные и ряд несущественных признаков независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту, известны из патентного документа [1].

Решением Суда по интеллектуальным правам от 05.02.2015 по делу №СИП-789/2014 признано недействительным решение Роспатента от 05.06.2014.

Как следует из решения Суда по интеллектуальным правам, совокупность существенных признаков полезной модели по оспариваемому патенту не известна из сведений, содержащихся в патентном документе [1]. Данный вывод основан на том, что все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту признаки находятся в причинно-следственной связи с заявленными техническими результатами и являются существенными, при этом ряд этих признаков не известен из

патентного документа [1].

Таким образом, решением Суда по интеллектуальным правам от 05.02.2015 было восстановлено положение, существовавшее до принятия решения Роспатентом, т.к. в соответствии с положением статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права (возражение компании ЗАО ПФК «МАГИСТРАЛЬ» является нерассмотренным).

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

С учетом даты подачи заявки (03.12.2010), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Кодекс, 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, зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 24 декабря 2008 г., рег. №12977, опубликованный в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 9 марта 2009 г. №10 (далее – Регламент ПМ).

Согласно пункту 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 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.

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

В соответствии с подпунктом (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.

В соответствии с подпунктом (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.

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

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал

следующее.

Патент [1] был опубликован до даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент, т.е. может быть включен в уровень техники для целей оценки соответствия запатентованной полезной модели условию патентоспособности «новизна». При этом в патенте [1] содержатся сведения о техническом решении, которое является средством того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту.

Как указано в решении Суда по интеллектуальным правам все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту признаки являются существенными.

При этом Судом по интеллектуальным правам установлено, что из патентного документа [1] не известны сведения о следующих признаках независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту:

- рельефная прямоугольная пластина снабжена ребрами жесткости, 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 (далее – признак 1);

- чередующиеся выступы и впадины на верхней и нижней поверхностях пластины расположены в узлах периодической решетки с квадратной ячейкой со стороной 9 - 11 мм (далее – признак 2).

Относительно технических решений по патентным документам [2] и [3] необходимо отметить, что они также могут быть включены в уровень техники для оценки патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту.

Однако, техническому решению по патентному документу [3] также не присущи указанные выше существенные признаки 1 и 2 независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту. Техническому решению по патентному документу [2] не присущ признак 2, а также признаки,

касающиеся того, что верхняя и нижняя поверхности ребер жесткости, по краям сторон пластины, находятся в одной плоскости с вершинами указанных выступов соответственно на верхней и нижней поверхностях рельефной прямоугольной пластины.

Исходя из изложенного можно констатировать, что из патентных документов [1]-[3] не известны сведения о всех существенных признаках независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Таким образом, в возражении отсутствуют доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.06.2013, патент Российской Федерации на полезную модель №103111 оставить в силе.