

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 26.07.2013 от Закрытого акционерного общества "ПКФ "Магистраль" (далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 108045, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 108045 на полезную модель «Подрельсовая прокладка», обладателем исключительных прав на которую является Закрытое акционерное общество "Магистральпром" (далее – патентообладатель), выдан по заявке № 2011121063/11 с приоритетом от 26.05.2011 и действует со следующей формулой полезной модели:

«1. Подрельсовая прокладка, выполненная из композиционного материала в виде прямоугольной пластины с плоским нижним основанием и расположенными на верхнем основании равными по высоте выступами трапецевидной формы с канавками между ними, параллельными длине прокладки и оси рельса, отличающаяся тем, что указанные выступы распределены по сечению прокладки симметрично ее оси, крайние выступы вдоль длинных сторон прокладки выполнены в виде профилированных ребер жесткости, между которыми в средней части прокладки расположены разделенные основными канавками

четыре выступа равной ширины меньшего сечения, а ребра жесткости ближе к краю прокладки дополнительно снабжены профилирующими канавками, причем в качестве композиционного материала используется термопластичный полиуретан.

2. Подрельсовая прокладка по п.1, отличающаяся тем, что основные и профилирующие канавки прокладки в поперечном сечении имеют форму равнобокой трапеции с углом наклона боковой стороны 15° , а концы выступов имеют округления углов, причем отношение глубины основных и профилирующих канавок находится в диапазоне 2-2,6 при толщине прокладки 10 мм.

3. Подрельсовая прокладка по п.1, отличающаяся тем, что в качестве композиционного материала используется термопластичный полиуретан с модулем упругости в диапазоне 20-2000 МПа в интервале относительного удлинения 0,05-0,25% при твердости от 55 ед. по Шору А до 74 ед. по Шору D согласно ДИН 53505.»

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса в палату по патентным спорам поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованной полезной модели условию патентоспособности «новизна».

В возражении отмечается, что все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту присущи изделию – прокладке подрельсовой ЦП 204М-АРС, сведения о применении которого на территории Российской Федерации стали общедоступными до даты приоритета этой полезной модели.

К возражению приложены следующие материалы:

- Анкерное бесподкладочное промежуточное рельсовое скрепление АРС. – В надзаг.: Федеральное агентство железнодорожного транспорта. Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ). – М., 2008 (далее – [1]);

- Прокладка подрельсовая амортизирующая для рельсового скрепления АРС-4. Технические условия: ТУ 2539-003-01115863-2007. – Утв.: Департамент пути и сооружений ОАО «РЖД» 09.04.2007 (далее – [2]).

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого на заседании коллегии 22.01.2015 поступил отзыв на данное возражение.

В отзыве патентообладатель проводит анализ технических условий [2], указывая, что из них не известны все признаки полезной модели по оспариваемому патенту.

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

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент (26.05.2011), 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 29.10.2008 № 326, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 (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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1354 Кодекса охрана интеллектуальных прав на полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой полезной модели. Для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

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. Уровень техники включает ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, а также сведения об их применении в Российской Федерации.

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 сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования на территории Российской Федерации, является документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

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

Анализ доводов, представленных в возражении, показал следующее.

Лицом, подавшим возражение, не было представлено каких-либо документов, подтверждающих использование на территории Российской Федерации какого-либо изделия, в том числе и изделия, описанного в источниках информации [1] и [2].

В возражении также не приведено сведений о том, что источники информации [1] и [2] были общедоступны неограниченному кругу лиц до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту.

Так, источник информации [1], имеющий вид полиграфически выполненной брошюры, не может быть отнесен к печатным изданиям как к таковым, т.к. принадлежность каких-либо материалов к печатным изданиям помимо их набора в печать, подразумевает и предназначение данных материалов для распространения содержащейся в них информации, т.е. выпуск этих материалов в свет (см., например, Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Основные виды. Термины и определения: ГОСТ 7.60–2003. – Взамен ГОСТ 7.60–90; введ. 01.07.2004).

Что касается технических условий [2], то целесообразно отметить, что лицом, подавшим возражение, не было приведено документального подтверждения депонирования технических условий [2] в уполномоченном на это органе, в результате которого данные технические условия стали общедоступными. Штамп на титульном листе технических условий [2] о постановке на учет и внесении в реестр не подтверждает общедоступности содержащихся в данных технических условиях сведений. Т.к. в соответствии с п.п. 4.3, 4.5, 4.7 Правил

заполнения и представления каталожных листов продукции: ПР 50-718-99, приняты и введены в действие постановлением Госстандарта России от 25.02.1999 № 46, в уполномоченных органах Госстандарта России осуществляется регистрация не самих технических условий, а каталожных листов продукции. Таким образом, сами технические условия, являясь собственностью разработчика, объектом авторского права, могут приобрести статус общедоступного источника информации только в результате соответствующих действий их разработчика, факт осуществления которых в возращении документально не подтвержден.

В соответствии со сказанным, источники информации [1] и [2] не могут быть включены в уровень техники для оценки патентоспособности решения по оспариваемому патенту.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что возращение не содержит доводов, позволяющих признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

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

отказать в удовлетворении возращения, поступившего 26.07.2013, патент Российской Федерации на полезную модель № 108045 оставить в силе.