

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Салминой О.Б. (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 15.12.2017, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №109465, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №109465 на полезную модель «Железобетонная шпала» выдан по заявке №2011165578/11 с приоритетом от 27.04.2011 на имя ЗАО «РС-Комплект» и действует со следующей формулой:

«1. Железобетонная шпала, включающая армированный брус с переменным по длине трапецеидальным поперечным сечением с верхними поверхностями для размещения деталей рельсового скрепления с анкерами, отличающаяся тем, что каждый из анкеров выполнен из двух имеющих продольную полость кронштейнов и перемычки, и ножки, нижняя часть которой замоноличена в железобетон, а верхняя часть выполнена в виде верхней и нижней полок с образованием между ними зева с возможностью размещения в нем перемычки, при этом верхняя полка расположена в продольной полости кронштейнов и перемычки, причем на внешней стороне кронштейна выполнена прямоугольная выемка для фиксации усов клеммы.

2. Шпала по п.1, отличающаяся тем, что высота анкера над поверхностью шпалы составляет от 40-55 мм.

3. Шпала по п.1, отличающаяся тем, что каждый кронштейн сверху выполнен с уклоном в сторону размещения рельса.

4. Шпала по п.1, отличающаяся тем, что ножка анкера выполнена в сечении в виде двутавра.

5. Шпала по п.1, отличающаяся тем, что армировка бруса состоит из четырех стержневых элементов, выполненных из холоднодеформированной стали периодического профиля.

6. Шпала по п.1, отличающаяся тем, что на концах стержневых элементов на торцах бруса установлены пластмассовые пробки для защиты от влаги.

7. Шпала по п.1, отличающаяся тем, что концы стержневых элементов на торцах бруса заделаны цементно-песчаным раствором или другим водонепроницаемым материалом, не агрессивным по отношению к бетону и армировке».

Против выдачи данного патента в соответствии пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Гражданского кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В возражении указано, что все существенные признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из сведений, содержащихся в патентном документе RU 2116397 C1, опубл. 27.07.1998 (далее-[1]).

Так, признак независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту «железобетонная шпала» известен из описания к патентному документу [1], где указано: «крепежное приспособление 270" крепят к бетонному фундаменту рельса б с помощью стержня 260,

предусмотрено так, чтобы выступать из его основания. Стержень внедряют в бетонную шпалу в процессе производства шпалы...» и фиг. 32, где изображено поперечное сечение бетонной шпалы б, на котором видно, что бетонная шпала «армирована металлическими прутками».

Вывод об известности признака независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту «включающая армированный брус с переменным по длине трапецеидальным поперечным сечением» сделан на основании того, что на фиг. 31, 32 и 33 к патентному документу [1], соответственно, показаны вертикальный вид сбоку, вертикальный вид сзади и вид сверху узла железнодорожного рельсового скрепления расположенного на основании. На фиг.32 видно, что «бетонным фундаментом рельса б» является железобетонная шпала (бетонная шпала армированная металлическими прутками), которая в поперечном сечении имеет трапецеидальную форму. На фиг. 31 видно, что шпала в продольном сечении имеет разную высоту.

При этом, по мнению лица, подавшего возражение, признак независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту «верхняя часть ножки выполнена в виде верхней и нижней полок с образованием между ними зева с возможностью размещения в нем перемычки» невозможно идентифицировать в том виде, как он сформулирован в формуле.

Так, «термин «с возможностью размещения», подразумевает подвижность конструктивного элемента «перемычка». Однако анкер является единой литой деталью и не может иметь подвижную перемычку».

Кроме того, в возражении отмечено, что упомянутый признак является несущественным, поскольку не находится в причинно-следственной связи с техническим результатом, указанным в описании к оспариваемому патенту. Однако, по мнению лица, подавшего возражение, данный признак можно обобщить до существенного признака «кронштейны анкера в верхней части снабжены выступами для удержания усов клеммы», который присущ решению по патентному документу [1].

Относительно признака независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту «верхняя полка расположена в продольной полости кронштейнов и перемычки» в возражении указано, что в описании к оспариваемому патенту отсутствуют сведения или пояснения относительно его влияния на достижение технического результата. При этом, упомянутый признак обобщен лицом, подавшим возражение, до существенного признака: «выступ для удержания усов клеммы», который также присущ решению по патентному документу [1].

По мнению лица, подавшего возражение, признаки зависимых пунктов 2, 3, 5-7 являются несущественными. Кроме того, признаки зависимых пунктов 3 и 4 присущи решению по патентному документу [1].

Возражение в установленном порядке было направлено в адрес патентообладателя.

На заседании коллегии (15.02.2018) от патентообладателя поступил отзыв на возражение, в котором выражено несогласие с доводами возражения.

В отзыве отмечено, что лицом, подавшим возражение, неверно истолкованы признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту «с образованием между ними зева с возможностью размещения в нем перемычки» и сделан неверный вывод о «подвижности» такого элемента как «перемычка». По мнению патентообладателя, признак «с возможностью размещения в нем перемычки» характеризует не ее подвижность, а возможность реализации элементом определенной функции, заключающейся в размещении перемычки в верхней части анкера. Кроме того, в описании к оспариваемому патенту отсутствует какая-либо информация о подвижности перемычки.

В отзыве указано, что сведения о влиянии упомянутых признаков формулы изобретения по оспариваемому патенту на технический результат раскрыты в описании к данному патенту (см. стр. 3, абзацы 1-3 сверху): «использование железобетонной шпалы данной конструкции позволяет

обеспечить повышенную трещиностойкость (при допустимых контрольных нагрузках не обнаруживаются видимых трещин). Выполнение верхней части анкеров в виде верхней и нижней полки с размещением верхней полки в продольной полости перемычки позволяет надежно осуществлять рельсовое крепление и соответственно повысить долговечность железобетонной шпалы. Выполнение в шпале по два анкера на подрельсовую зону позволяет осуществлять ремонт шпалы посредством высверливания сломанного анкера и вклеивания нового анкера специальным клеем».

Кроме того, в отзыве подчеркнуто, что конструкция анкеров в решении по оспариваемому патенту, включающая «кронштейны, объединенные перемычкой, а также соединенную с ними ножку, замоноличенную в шпалу», при совместной работе с клеммой, позволяет демпфировать часть нагрузок, и снижает концентрации напряжений в железобетонной шпале, возникающие при движении по рельсам подвижного состава.

По мнению патентообладателя, вывод патентообладателя о том, что решению по патентному документу [1] присущ признак формулы полезной модели по оспариваемому патенту «железобетонная шпала» является ошибочным. Так, «точки в бетоне на фиг.32» к патентному документу [1] «не названы и не обозначены позициями».

Также в отзыве отмечено, что в патентном документе [1] отсутствуют сведения о железобетонной шпале, включающей «брус с переменным по длине трапецеидальным поперечным сечением», и о том, что «каждый из анкеров выполнен из двух имеющих продольную полость кронштейнов и перемычки, и ножки».

На заседании коллегии (21.02.2018) представителем патентообладателя была представлена распечатка из Справочника технического переводчика (далее – [2]) и статья Т.А. Ахметова и др. «Современные тенденции в развитии технологии производства холоднодеформированной арматурной стали», журнал Литье и металлургия 2(75), 2014 г. (далее – [3]).

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

С учетом даты подачи заявки (27.04.2011), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Гражданский кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее - 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).

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. 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 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.

Согласно подпункту (1.1) пункта 9.7.4.3 Регламента признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Согласно подпункту (1) пункта 9.8 Регламента формула полезной модели предназначается для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

Согласно подпункту (1) пункта 22.3 Регламента 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 датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных патентных документов, является дата, указанная на них дата опубликования.

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

Из патентного документа [1] (см. описание: страница 9, абзацы 2 и 3 снизу; страница 12, 3 абзац снизу; графические материалы: фиг. 22-27, 31 и 32) известна шпала, включающая армированный брус с переменным по длине сечением и верхними поверхностями для размещения деталей рельсового крепления с анкерами. Каждый из анкеров выполнен из крепежных приспособлений 250 с двумя удерживающими элементами 252 (кронштейнами), имеющими перемычку 22, и стержня 260 (ножки), нижняя

часть которого замоноличена в бетон. На внешней стороне выемки выполнена прямоугольная выемка, для фиксации усов клеммы.

Отличие полезной модели по независимому пункту 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту от технического решения по патентному документу [1] заключается в следующем:

- шпала является железобетонной (в патентном документе [1] отсутствуют сведения о том, что бетонная шпала армирована именно металлическими прутками) (признак (1));

- брус по длине имеет трапецеидальное поперечное сечение (на фиг. 32 к патентному документу [1] поперечный разрез бруса имеет трапецеидальную форму, однако информации о том, что брус выполнен такой формы по всей длине, в патентном документе не содержится) (признак (2));

- каждый кронштейн анкера имеет продольную полость (признак (3));

- верхняя часть ножки анкера выполнена в виде верхней и нижней полок с образованием между ними зева с возможностью размещения в нем перемычки (признак (4));

- верхняя полка ножки анкера расположена в продольной полости кронштейнов и перемычки (признак (5)).

В соответствии с описанием к оспариваемому патенту полезная модель направлена на достижение следующих технических результатов «повышение трещиностойкости и долговечности шпалы, повышение надежности рельсового крепления».

Доводы, касающиеся оценки существенности признаков (1)-(3) независимого пункта 1 формулы полезной модели по спариваемому патенту в возражении не приведены.

С мнением лица, подавшего возражение, в том, что признак (4) невозможно идентифицировать, а также тем, что данный признак и признак (5) являются несущественными, согласиться нельзя.

Так, признак (4) независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту характеризует не подвижность перемычки

кронштейнов, а возможность ее расположения между верхней и нижней полкой верхней части ножки анкера (см. фиг. 3 к оспариваемому патенту).

Кроме того, можно согласиться с патентообладателем в том, что конструкция анкеров, охарактеризованная упомянутыми выше признаками (4) и (5) формулы полезной модели по оспариваемому патенту, позволяет демпфировать часть нагрузок, и снижает концентрации напряжений в железобетонной шпале, возникающие при движении по рельсам подвижного состава. Следовательно, данные признаки влияют на достижение указанных выше технических результатов.

Таким образом, нельзя согласиться с лицом, подавшим возражение, в том, что техническому решению по патентному документу [1] присущи все существенные признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Источники информации [2] и [3] представлены патентообладателем для сведения.

На основании изложенного можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.12.2017, патент Российской Федерации на полезную модель №109465 оставить в силе.