

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” (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 ООО «Промрубж» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 08.08.2017, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 119869, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 119869 на полезную модель «Противотаранный дорожный блокиратор типа «искусственная дорожная неровность» выдан по заявке № 2012116751/11 с приоритетом от 24.04.2012 на имя ООО «ПермЭнергоМаш» (далее – патентообладатель) со следующей формулой:

«1. Противотаранный дорожный блокиратор типа искусственная дорожная неровность, содержащий опорное основание, выполненное с возможностью закрепления с заглублением в дорожное полотно, блокирующий элемент, шарнирно соединенный с опорным основанием,

отличающийся тем, что блокиратор содержит линейный электрический привод, шток которого соединен непосредственно с блокирующим элементом, причем линейный электрический привод выполнен с возможностью приведения блокирующего элемента в боевое положение и с возможностью возвращения блокирующего элемента в рабочее положение.

2. Блокиратор по п.1, отличающийся тем, что блокирующий элемент выполнен в виде подъемной платформы, которая содержит силовую раму платформы и рифленую крышку.

3. Блокиратор по п.2, отличающийся тем, что шток линейного электропривода шарнирно соединен с блокирующим элементом, при этом шарнирное соединение содержит люфт, позволяющий скомпенсировать температурное расширение таким образом, чтобы оно не препятствовало подвижности шарнирного соединения.

4. Блокиратор по п.1, отличающийся тем, что линейный электрический привод содержит электрический двигатель и червячно-винтовую передачу.

5. Блокиратор по п.4, отличающийся тем, что электрический двигатель выполнен в виде электрического двигателя, номинально питающегося от сети переменного тока 5А напряжением 24В.

6. Блокиратор по одному из пп.1, 4 или 5, отличающийся тем, что источник питания линейного электрического привода удален от блокиратора.

7. Блокиратор по одному из пп.1 или 2, отличающийся тем, что блокиратор содержит средство фиксации блокирующего элемента в боевом положении.

8. Блокиратор по п.7, отличающийся тем, что средство фиксации выполнено в виде цепи.

9. Блокиратор по п.7, отличающийся тем, что средство фиксации выполнено в виде шарнирных распорок.

10. Блокиратор по п.1, отличающийся тем, что опорное основание выполнено в виде силовой рамы основания.

11. Блокиратор по п.1, отличающийся тем, что блокирующий элемент содержит зубец, который в поперечном сечении представляет собой острый угол, который выполнен и расположен с возможностью контакта своей вершиной с колесом проезжающего через блокиратор транспортного средства, когда блокиратор приведен в боевое положение.»

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

По мнению лица, подавшего возражение, все существенные признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту присущи техническому решению, раскрытому в патентном документе RU 107340 (далее – [1]).

К несущественным признакам независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту лицом, подавшим возражение, отнесены признаки, характеризующие выполнение дорожного блокиратора противотаранным, в котором опорное основание выполнено с возможностью закрепления с заглублением в дорожное полотно.

В возражении также отмечено, что признаки зависимых пунктов 2, 3, 5-11 являются несущественными, а признаки зависимого пункта 4 известны из патентного документа [1].

Экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя.

По мнению патентообладателя, которое было изложено в отзыве, поступившем 13.10.2017, техническому решению по патентному документу [1] не присущи все существенные признаки полезной модели по оспариваемому патенту, а именно, признаки, характеризующие выполнение дорожного блокиратора противотаранным, в котором опорное основание выполнено с возможностью закрепления с заглублением в дорожное полотно.

Также патентообладатель представил документы, подтверждающие компетентность представителя правообладателя в технических вопросах (далее – [2]).

Лицом, подавшим возражение, на заседаниях коллегии от 16.10.2017 и 18.10.2017 были представлены дополнения к возражению по мотивам отзыва патентообладателя.

В дополнениях к возражению ещё раз отмечено, что признаки, характеризующие выполнение дорожного блокиратора противотаранным, в котором опорное основание выполнено с возможностью закрепления с заглублением в дорожное полотно, не являются существенными, поскольку не находятся в причинно-следственной связи с указанным в описании к оспариваемому патенту техническим результатом, который направлен на упрощение конструкции и увеличение КПД блокиратора.

Кроме того, в дополнении к возражению, представленном на заседании коллегии от 18.10.2017, ещё раз подчеркнуто, что признаки зависимого пункта 11, характеризующие наличие в конструкции блокиратора зубца для повреждения колеса транспортного средства, не являются существенными, поскольку не обеспечивают упрощения конструкции и увеличения КПД блокиратора.

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

С учетом даты подачи заявки (24.04.2012), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс в редакции действовавшей на дату подачи заявки 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).

В соответствии с пунктом 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 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. Регламента ПМ. Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным.

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 (1.1) 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.

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

Анализ доводов сторон, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности "новизна", показал следующее.

Родовое понятие технического решения по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента сформулировано как: «Противотаранный дорожный блокиратор типа искусственная дорожная неровность».

Согласно описанию к оспариваемому патенту «Противотаранный дорожный блокиратор типа искусственная дорожная неровность» представляет собой тип устройств, которые относятся к области заградительных приспособлений для блокировки или остановки транспортных средств и, соответственно, назначением устройства по оспариваемому патенту является дорожный блокиратор.

При этом указание на то, что дорожный блокиратор является противотаранным, а также выполненным по типу искусственной дорожной неровности, говорит лишь о типе данного устройства и, соответственно, данные признаки к характеристике назначения не относятся.

Техническое решение по патентному документу [1] представляет собой заградительное устройство для препятствия и предотвращения несанкционированного проезда транспортных средств на запрещенную территорию, т.е. является средством того же назначения, что и заявленное решение, а именно, дорожным блокиратором транспортного средства.

Как справедливо отмечено в возражении, дорожный блокиратор по патентному документу [1], содержит опорное основание, блокирующий

элемент, шарнирно соединенный с опорным основанием, линейный электрический привод, шток которого соединен непосредственно с блокирующим элементом, причем линейный электрический привод выполнен с возможностью приведения блокирующего элемента в боевое положение и с возможностью возвращения блокирующего элемента в рабочее положение.

При этом можно согласиться с мнением патентообладателя, что техническому решению по патентному документу [1] не присущи признаки, характеризующие выполнение основания с возможностью закрепления дорожного блокиратора с заглублением в дорожное полотно.

Однако, как справедливо отмечено в возражении, данные отличительные признаки не являются существенными.

Так, в описании к оспариваемому патенту указан технический результат, направленный на упрощение конструкции для увеличения КПД блокиратора. Как следует из описания к оспариваемому патенту, под увеличением КПД блокиратора понимается возможность повышения его блокирующих свойств за счет конструктивных особенностей устройства. Данное повышение блокирующих свойств, как следует из описания к оспариваемому патенту, сопряжено не со способом установки блокиратора по оспариваемому патенту относительно дорожного полотна, а с конструктивными особенностями блокиратора.

При этом в формуле по оспариваемому патенту не раскрыто, какие именно конструктивные особенности должны быть присущи блокираторам, установленным с заглублением в дорожное полотно (при наличии углубления в дорожном полотне туда может быть установлен и блокиратор по патентному документу [1]).

Соответственно, признаки, характеризующие выполнение основания с возможностью закрепления дорожного блокиратора с заглублением в дорожное полотно, не находятся в причинно-следственной связи с указанным выше техническим результатом.

Что касается признаков, указывающих на выполнение блокиратора противотаранным по типу искусственной дорожной неровности, то они раскрыты в формуле оспариваемого патента в общем виде и не отражают каких-либо конструктивных особенностей, позволяющих судить о наличии у блокиратора противотаранных свойств. Соответственно, любой тип дорожных блокираторов, в той или иной степени, является противотаранным, имеющим выполнение в виде искусственной дорожной неровности, следовательно, данные признаки присущи блокиратору по патентному документу [1].

Таким образом, в источнике информации [1] раскрыто техническое решение, включающее все существенные признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту не соответствующей условию патентоспособности "новизна".

Что касается доводов возражения относительно зависимых пунктов 2-11 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, то можно отметить следующее.

Доводы возражения в отношении несущественности признаков зависимых пунктов 2, 3-6, 8-10 можно признать правомерными ввиду следующего.

В описании полезной модели по оспариваемому патенту отсутствует информация, обосновывающая наличие причинно-следственной связи признаков, раскрытых в пунктах 2, 3-6, 8-10 с указанным выше техническим результатом.

Также можно согласиться с доводами возражения, что признаки независимого пункта 4 присущи техническому решению по патентному документу [1].

Что касается признаков зависимого пункта 11, то они характеризуют конструктивную особенность дорожного блокиратора, которая обеспечивает возможность повышения блокирующих свойств устройства в целом (т.е. обуславливают повышение КПД блокирующего устройства) и, соответственно, нельзя согласиться с мнением лица, подавшего возражение, что данные признаки являются несущественными.

При этом, можно констатировать, что указанные выше признаки зависимого пункта 11 не раскрыты в патентном документе [1].

От патентообладателя поступило ходатайство о предоставлении ему возможности внесения в независимый пункт 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту признаков зависимого пункта 11, приведенной выше формулы, а также признаков зависимых пунктов 2 (частично), 7 и 10 для конкретизации конструкции блокиратора по оспариваемому патенту.

Уточненная редакция независимого пункта 1 формулы по оспариваемому патенту была принята коллегией к рассмотрению.

Что касается сведений [2], то они содержат информацию, которая не относится к оценке патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту.

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

удовлетворить возражение, поступившее 08.08.2017, патент Российской Федерации на полезную модель №119869 признать недействительным частично, выдать новый патент Российской Федерации на полезную модель с уточненной формулой, представленной 18.10.2017 на заседании коллегии.

(21) 2012116751/11

(51) МПК

F41H 11/08 (2006.01)

(57)

1. Противотаранный дорожный блокиратор типа искусственная дорожная неровность, содержащий опорное основание, выполненное с возможностью закрепления с заглублением в дорожное полотно, и блокирующий элемент, шарнирно соединенный с опорным основанием, отличающийся тем, что он содержит линейный электрический привод, шток которого соединен непосредственно с блокирующим элементом и который выполнен с возможностью приведения блокирующего элемента в боевое положение и возвращения блокирующего элемента в рабочее положение, блокиратор также содержит средство фиксации блокирующего элемента в боевом положении, при этом блокирующий элемент выполнен в виде подъемной платформы, содержащей силовую раму платформы и зубец, который в поперечном сечении представляет собой острый угол, выполненный и расположенный с возможностью контакта своей вершиной с колесом проезжающего через блокиратор транспортного средства, когда блокиратор приведен в боевое положение, а упомянутое опорное основание выполнено в виде силовой рамы основания.

2. Блокиратор по п.1, отличающийся тем, что блокирующий элемент выполнен в виде подъемной платформы, которая также содержит рифленую крышку.

3. Блокиратор по п.2, отличающийся тем, что шток линейного электропривода шарнирно соединен с блокирующим элементом, при этом

шарнирное соединение содержит люфт, позволяющий скомпенсировать температурное расширение таким образом, чтобы оно не препятствовало подвижности шарнирного соединения.

4. Блокиратор по п.1, отличающийся тем, что линейный электрический привод содержит электрический двигатель и червячно-винтовую передачу.

5. Блокиратор по п.4, отличающийся тем, что электрический двигатель выполнен в виде электрического двигателя, номинально питающегося от сети переменного тока 5А напряжением 24В.

6. Блокиратор по одному из пп.1, 4 или 5, отличающийся тем, что источник питания линейного электрического привода удален от блокиратора.

7. Блокиратор по п.1, отличающийся тем, что средство фиксации выполнено в виде цепи.

8. Блокиратор по п.1, отличающийся тем, что средство фиксации выполнено в виде шарнирных распорок.