

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Белохвостова С.А. (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в палату по патентным спорам 18.09.2012, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №71988, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №71988 на полезную модель «Фиксатор сборного железобетонного покрытия трамвайных путей» выдан по заявке №2007146419/22 с приоритетом от 17.12.2007 на имя Портнова В.П. (Российская Федерация) и Дренски Николай Иванов (Болгария) (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Фиксатор для размещения между рельсом и плитой покрытия, выполненный в виде бруса из резины, имеющего с одной стороны криволинейную поверхность в форме пазух рельсов, а с противоположной стороны - плоскую опорную поверхность для плиты, отличающийся тем, что с указанной противоположной стороны фиксатора выполнен выступ для упора в верхнюю часть боковой поверхности плиты, в котором выполнена полость в виде продольного канала.

2. Фиксатор по п. 1, отличающийся тем, что упомянутый выступ в поперечном сечении в несжатом состоянии выполнен полукруглой формы, а упомянутая полость в поперечном сечении в несжатом состоянии имеет форму круга.

3. Фиксатор по п. 1, отличающийся тем, что в нем дополнительно выполнена закрытая или открытая в поперечном сечении полость в виде продольного канала».

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В возражении указано, что фиксатор по независимому пункту 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту известен из сведений, содержащихся в патентном документе RU 19539, опубл. 10.09.2001 (далее – [1]). По мнению патентообладателя, признак, касающийся материала, из которого выполнен фиксатор – резина, является несущественным, поскольку в описании к оспариваемому патенту не раскрыта причинно-следственная связь, характеризующая влияние выбора материала (резина) на достижение технических результатов, указанных в описании к оспариваемому патенту «повышение герметичности стыка фиксатора с боковой поверхностью плиты, отсутствие «закусывания» края фиксатора и образование его ровной верхней поверхности при установке на фиксатор плиты».

В отношении признаков зависимых пунктов 2 и 3 в возражении отмечено, что они являются несущественными, поскольку не оказывают влияния на достижение указанных выше технических результатов.

В подтверждение данных доводов к возражению приложена Интернет-распечатка из Википедии (далее – [2]).

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в

адрес патентообладателя.

В палату по патентным спорам 10.12.2012 поступил отзыв на возражение, в котором выражено несогласие с доводами, касающимися признаков зависимого пункта 2 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

По мнению патентообладателя, признак зависимого пункта 2 формулы упомянутого патента «полость в поперечном сечении в несжатом состоянии имеет форму круга» является существенным, поскольку влияет на достижение технического результата, указанного в описании к оспариваемому патенту «повышение герметичности стыка фиксатора с боковой поверхностью плиты». Как отмечено в отзыве, усилие для упругой деформации круглого канала увеличивает плотность в сопряжениях между плитой и фиксатором, что соответственно повышает герметичность стыка между указанными элементами.

В соответствии с изложенными доводами патентообладатель представил с отзывом уточненную формулу полезной модели в следующей редакции:

«1. Фиксатор для размещения между рельсом и плитой покрытия, выполненный в виде бруса из резины, имеющего с одной стороны криволинейную поверхность в форме пазух рельсов, а с противоположной стороны - плоскую опорную поверхность для плиты, отличающийся тем, что с указанной противоположной стороны фиксатора выполнен выступ для упора в верхнюю часть боковой поверхности плиты, в котором выполнена полость в виде продольного канала, имеющего в поперечном сечении в несжатом состоянии форму круга.

2. Фиксатор по п. 1, отличающийся тем, что упомянутый выступ в поперечном сечении в несжатом состоянии выполнен полукруглой формы.

3. Фиксатор по п. 1, отличающийся тем, что в нем дополнительно выполнена закрытая или открытая в поперечном сечении полость в виде продольного канала».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1, в редакции Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации» № 22 – ФЗ от 07.02.2003 (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4845 (далее – Правила ПМ) и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона полезная модель признается соответствующей условиям патентоспособности, если она является новой и промышленно применимой. Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники.

Согласно подпункту (3) пункта 2.1 Правил ПМ охраняемая патентом 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.

В соответствии с подпунктом (1.1) пункта 3.2.4.3 Правил 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.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС коллегия палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу полезной модели, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при их внесении – может быть признан недействительным частично.

Полезной модели по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в формуле, с которой выдан оспариваемый патент.

Анализ доводов, содержащихся в возражении и в отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Из патентного документа [1] известен упругий продольный уплотнительный элемент (фиксатор) для размещения между рельсом и плитой покрытия, выполненный в виде бруса, имеющего с одной стороны криволинейную поверхность в форме пазух рельсов, а с противоположной стороны - плоскую опорную поверхность для плиты, при этом с указанной противоположной стороны фиксатора выполнен выступ для упора в верхнюю часть боковой поверхности плиты, в котором выполнена полость в виде продольного канала.

Отличие полезной модели по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента от технического решения, известного из сведений, содержащихся в патентном документе [1] заключается в том, что брус изготовлен из резины.

Технические результаты не указаны в описании к оспариваемому патенту, однако из текста упомянутого описания можно сделать вывод о том, что полезная модель по данному патенту направлена на «повышение герметичности стыка фиксатора с боковой поверхностью плиты и исключение «закусывания» края фиксатора»

При этом в описании к оспариваемому патенту не содержится сведений о причинно-следственной связи между выбором материала (резина), из которого изготовлен брус, и возможностью достижения процитированных выше технических результатов. Таким образом, вышеупомянутый отличительный признак нельзя признать существенным.

На основании изложенного можно констатировать, что все существенные признаки полезной модели по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента известны из уровня техники.

Таким образом, можно констатировать, что полезная модель по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента не соответствует условию патентоспособности «новизна».

Относительно источника информации [2] необходимо отметить, что он представлен для сведения и содержит определение понятия «брус».

Что касается признака зависимого пункта 2 формулы полезной модели по оспариваемому патенту «полость в поперечном сечении в несжатом состоянии имеет форму круга», то он является существенным с точки зрения возможности обеспечения достижения первого из указанных выше технических результатов: «повышение герметичности стыка между фиксатором и боковой поверхностью плиты».

Так выполнение упомянутой полости замкнутой (в форме круга) придает выступу фиксатора большую жесткость, соответственно, при эксплуатации сборного железобетонного покрытия, повышается плотность прилегания выступа фиксатора и боковой поверхности плиты, что также повышает

герметичность стыка между указанными поверхностями.

На основании этого и в соответствии с процитированным выше пунктом 4.9 Правил ППС, коллегия палаты по патентным спорам сочла возможным принять к рассмотрению уточненную формулу полезной модели, представленную с отзывом.

В независимый пункт 1 данной уточненной формулы включен существенный признак зависимого пункта 2 формулы полезной модели «канал в поперечном сечении в несжатом состоянии имеет форму круга».

На заседании коллегии патентообладатель подтвердил, что в качестве скорректированной формулы предлагает редакцию уточненной формулы полезной модели, приложенную к отзыву.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности:

удовлетворить возражение, поступившее 18.09.2012, патент Российской Федерации на полезную модель №71988 признать недействительным частично и выдать новый патент с формулой, представленной 10.12.2012.

(21) 2009103216/63

(51) МПК

E01C 9/06 (2006.01)

E01B21/00 (2006.01)

(57) 1. Фиксатор для размещения между рельсом и плитой покрытия, выполненный в виде бруса из резины, имеющего с одной стороны криволинейную поверхность в форме пазух рельсов, а с противоположной стороны - плоскую опорную поверхность для плиты, отличающийся тем, что с указанной противоположной стороны фиксатора выполнен выступ для упора в верхнюю часть боковой поверхности плиты, в котором выполнена полость в виде продольного канала, имеющего в поперечном сечении в несжатом состоянии форму круга.

2. Фиксатор по п. 1, отличающийся тем, что упомянутый выступ в поперечном сечении в несжатом состоянии выполнен полукруглой формы.

3. Фиксатор по п. 1, отличающийся тем, что в нем дополнительно выполнена закрытая или открытая в поперечном сечении полость в виде продольного канала.