

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии по результатам рассмотрения  возражения**

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, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 23.03.2016 от ПЭНДРОЛ ЛИМИТЕД (далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 136441, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 136441 на полезную модель «Устройство для крепления рельса рельсового пути железнодорожного транспорта» выдан по заявке № 2013137669/11 с приоритетом от 12.08.2013 на имя ЗАО «РС-Комплект» (далее - патентообладатель) со следующей формулой:

«Устройство для крепления рельса рельсового пути железнодорожного транспорта, содержащее взаимодействующие между собой клемму, прижимной изолятор, боковой изолятор, анкер для крепления рельса к основанию, отличающееся тем, что в основании закреплена позиционирующая прокладка и дюбель, в который ввинчен шуруп, имеющий граненую головку, взаимодействующую с анкером, рельс установлен на подрельсовых прокладках устройства, между торцом подрельсовой прокладки и анкером расположен боковой изолятор, на клемме установлен прижимной изолятор, причем один внешний конец анкера выполнен с отогнутой вниз частью, другой внутренний конец анкера выполнен с

отогнутой вверх частью, внешний конец анкера расположен в углублении позиционирующей прокладки, а на внутренний конец анкера опирается боковой изолятор.»

Против выдачи данного патента в порядке, установленном пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели оспариваемого патента условию патентоспособности «новизна».

В возражении указано, что признаки формулы по оспариваемому патенту, а именно:

- «между подрельсовой прокладкой и анкером расположен боковой изолятор»,

- «на внутренний конец анкера опирается боковой изолятор»,

являются несущественными, т.к. не имеют причинно-следственной связи с указанным в заявке по оспариваемому патенту техническим результатом, заключающемся в упрощении конструкции устройства и повышении её надежности.

Также в возражении указано, что все существенные признаки анкерного приспособления железнодорожного рельса по международной заявке на изобретение PCT/GB 2014/050182 с датой приоритета 04.02.2013, опубликованной 07.08.2014 (далее – [1]), «совпадают» с признаками «Устройство для крепления рельса рельсового пути железнодорожного транспорта» по оспариваемому патенту.

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя, от которого 21.06.2016 поступил отзыв, в котором выражено несогласие с доводами возражения о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

По мнению патентообладателя, признаки формулы по оспариваемому патенту, а именно:

- «между подрельсовой прокладкой и анкером расположен боковой изолятор»,

- «на внутренний конец анкера опирается боковой изолятор»,

являются существенными, т.к. оказывают прямое влияние на достижение указанного в описании по оспариваемому патенту технического результата, заключающегося в упрощении конструкции устройства и повышении его надёжности.

Также в отзыве указано, что международная заявка [1] не может быть противопоставлена оспариваемому патенту, т.к. не опубликована Международным бюро ВОИС на русском языке.

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

С учетом даты подачи заявки (12.08.2013), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности 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, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. № 326, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 и опубликованным в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 09.03.2009 № 10 (далее – Регламент ПМ).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1351 Кодекса полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники, в частности, включает опубликованные

в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель.

В соответствии с пунктом 9.4.(2.2) 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. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Согласно пункту 22.3.(1) 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 пункту 22.4.(4) Регламента ПМ заявка на изобретение или полезную модель с более ранней датой приоритета включается с этой даты в уровень техники при соблюдении совокупности следующих условий:

- заявка подана в Российской Федерации (к заявкам, поданным в Российской Федерации, приравниваются заявки на выдачу авторских свидетельств или патентов СССР на изобретения, по которым в установленном порядке поданы ходатайства о выдаче патентов Российской Федерации, и международные заявки, по которым установлена дата международной подачи и в которых содержится указание СССР или Российской Федерации в качестве государства, в котором заявитель намерен получить патент, а также евразийские заявки, преобразованные в российские национальные заявки в соответствии со статьей 16 Евразийской патентной конвенции);

- заявка подана другим лицом, т.е. другим заявителем;

- с документами заявки вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 Кодекса, а международная заявка опубликована Международным бюро ВОИС на русском языке и действие ее в Российской Федерации не прекращено.

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

Следует согласиться с доводами патентообладателя, приведенными в отзыве, подтверждающими несоответствие противопоставленной международной заявки [1] требованиям пункта 22.4.(4) Регламента ПМ, т.к.: международная заявка [1] не опубликована Международным бюро ВОИС на русском языке.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что международная заявка [1] не может быть включена в уровень техники с даты приоритета, и, следовательно, не может быть противопоставлена оспариваемому патенту.

Таким образом, возражение 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 возражения, поступившего 23.03.2016, патент Российской Федерации на полезную модель № 136441 оставить в силе.**