

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. №231-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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454 (далее - Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «Перспектива» (далее - лицо, подавшее возражение), поступившее 20.11.2020, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение №2445417, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на изобретение №2445417 «Вставка промежуточного рельсового скрепления» выдан по заявке №2010131041/11 с приоритетом от 27.07.2010 на имя Акимова Владимира Павловича (далее - патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Вставка промежуточного рельсового скрепления, содержащая основание из полимерного материала с отверстием для крепежного элемента, выполненное с выступом для фиксации в углублении металлической подкладки, с опорными поверхностями для концов ветвей пружинной клеммы и упорно-направляющими поверхностями для них, образованными боковыми стенками, ограничителями затяжки крепежного элемента и упорной стенкой, выполненной с возможностью взаимодействия с ребордой металлической

подкладки.

2. Вставка по п.1, отличающаяся тем, что концы боковых стенок выполнены криволинейными.

3. Вставка по п.1 или 2, отличающаяся тем, что боковые стенки выполнены переменной высоты.

4. Вставка по п.1, отличающаяся тем, что выступ для фиксации в отверстии металлической подкладки в сечении выполнен прямоугольным.

5. Вставка по п.1 или 4, отличающаяся тем, что отверстие для крепежного элемента выполнено в выступе».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Гражданского кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

В подтверждение доводов возражения о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» представлен патентный документ RU 97387 U1, опубл. 10.09.2010, дата приоритета 25.05.2010 (далее – [1]), с материалами заявки по данному патенту (далее - [1.1]).

В подтверждение доводов возражения о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень» приложены следующие материалы:

- фото изделия (далее – [2]);
- RU 86955 U1, опубл. 20.09.2009 (далее – [3]);
- RU 55375 U1, опубл. 10.08.2006 (далее – [4]);
- распечатка Интернет-страницы <https://promputs nab.ru/skreplenie-jr65.html> (дата обращения 19.11.2020) (далее – [5]);
- распечатка Интернет-страницы https://yandex.ru/images/search?url=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-images-cbir%2F4010466%2Fbm7ghQHMsAqApxMfnTzKVQ8268%2Forig&cbir_id=40104

[66%2Fbm7ghQHMsAqApxMfnTzKVQ8268&rpt=imagelike&pos=0&img_url=https%2F%2Fkonspekta.net%2Fstudopedianet%2Fbaza15%2F14288266385868.files%2Fimage082.png](https://3A%2F%2Fkonspekta.net%2Fstudopedianet%2Fbaza15%2F14288266385868.files%2Fimage082.png) (дата обращения 19.11.2020) (далее – [6]).

По мнению лица, подавшего возражение, техническому решению по патентному документу [3] не присущи следующие признаки:

- основание выполнено из полимерного материала;
- упорно-направляющие поверхности основания, образованы боковыми стенками;
- основание выполнено с ограничителями затяжки крепежного элемента, однако, они раскрыты в техническом решении по патентному документу [4].

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя.

В своем отзыве по мотивам возражения, поступившем 20.01.2021, патентообладатель представил анализ приложенных к возражению материалов, указывая, что техническому решению по патентному документу [1], а также заявке [1.1], не присущи следующие признаки:

- вставка промежуточного рельсового скрепления;
- содержащая основание из полимерного материала;
- имеющая выступ для фиксации в углублении металлической подкладки.

Вместе с тем, по мнению патентообладателя, техническое решение по патентному документу [1], а также заявка [1.1], относится к средству другого назначения и не может порочить «новизну» оспариваемого патента.

Кроме того, патентообладатель отмечает, что решения, известные из патентных документов [1]-[4] и источников информации [5]-[6], не содержат, по меньшей мере, признаков характеризующих назначение, а именно «вставка промежуточного рельсового крепления», а, следовательно, не могут содержать и других признаков, характеризующих данное техническое решение.

В ответ на доводы отзыва лицом, подавшим возражение, 03.02.2021 были представлены дополнительные доводы ввиду несогласия с доводами отзыва патентообладателя.

В дополнениях лица, подавшего возражение, отмечено, что:

- признак «основание выполненное из полимерного материала» не относится к решению по оспариваемому патенту;

- признак «упорная стенка, выполнена с возможностью взаимодействия с ребордой металлической прокладки» не относится к решению по оспариваемому патенту.

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

С учетом даты подачи заявки (27.07.2010), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база 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 изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008г. № 327 и зарегистрированный в Минюсте РФ 20 февраля 2009г., рег. № 13413 (далее – Регламент).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1350 Кодекса изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. При установлении новизны изобретения в уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на выдачу патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394

настоящего Кодекса, и запатентованные в Российской Федерации изобретения, полезные модели и промышленные образцы.

В соответствии с пунктом 10.7.4.2 Регламента в качестве аналога изобретения указывается средство того же назначения, известное из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения.

В соответствии с подпунктом (1.1) пункта 10.7.4.3 Регламента сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 10.8 Регламента формула изобретения должна выражать сущность изобретения, т.е. содержать совокупность его существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 24.5.2 Регламента заявка на изобретение или полезную модель с более ранней датой приоритета включается с этой даты в уровень техники (только для проверки новизны) в отношении описания и формулы, содержащихся в этой заявке на дату ее подачи.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 24.5.2 Регламента в уровень техники с даты приоритета включаются также все изобретения и полезные модели, запатентованные (в том числе и тем же лицом) в Российской Федерации (т.е. изобретения и полезные модели, зарегистрированные в соответствующих государственных реестрах СССР и Российской Федерации, и изобретения, запатентованные в соответствии с Евразийской патентной конвенцией). Запатентованные в Российской Федерации изобретения (в том числе и секретные) и полезные модели, секретные изобретения, на которые выданы авторские свидетельства СССР, включаются в уровень техники только в отношении формулы, с которой состоялась регистрация изобретения или полезной модели в соответствующем реестре, или формулы, с которой

состоялась публикация сведений о выдаче евразийского патента.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 24.5.3 Регламента изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Изобретение явным образом следует из уровня техники, если оно может быть признано созданным путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и/или общих знаний специалиста.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 24.5.3 Регламента проверка изобретательского уровня может быть выполнена по следующей схеме:

определение наиболее близкого аналога в соответствии с пунктом 10.7.4.2 Регламента;

выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков);

выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения;

анализ уровня техники с целью подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 26.3 Регламента датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для сведений, полученных в электронном виде - через Интернет, через онлайн доступ, отличный от сети Интернет, и CD и DVD-ROM дисков, является либо дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена и может быть документально подтверждена, либо, если эта дата отсутствует, - дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия изобретения по независимому пункту 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту,

условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень», показал следующее.

В отношении источников информации [5]-[6] следует отметить, что они получены через Интернет. Однако, кроме даты обращения к ресурсу в сети Интернет (19.11.2020) на представленных изображениях не содержится каких-либо сведений об их публикации. При этом, каких-либо документальных подтверждений известности источников информации [5]-[6], до даты приоритета изобретения по оспариваемому, патенту не представлено. Таким образом, источники информации [5]-[6] не могут быть включены в уровень техники для проверки патентоспособности изобретения по оспариваемому патенту (см. подпункт (2) пункта 26.3 Регламента).

В материалах возражения указан патентный документ [1]. Однако, дата публикации данного патентного документа [1] 10.09.2010 является более поздней, чем дата приоритета изобретения по оспариваемому патенту 27.07.2010. Таким образом, патентный документ [1] может быть включен в уровень техники для оценки соответствия изобретения условию патентоспособности «новизна» только в отношении формулы (см. процитированный выше подпункт (3) пункта 24.5.2 Регламента).

Согласно подпункту (2) пункта 24.5.2 Регламента заявка на изобретение или полезную модель с более ранней датой приоритета включается с этой даты в уровень техники (только для проверки новизны) в отношении описания и формулы. Таким образом, материалы заявки [1.1], а именно описание и формула, включаются с этой даты в уровень техники (только для проверки новизны).

Из материалов заявки [1.1] (см. описание и формулу) известна упорная скоба бесподкладочного промежуточного рельсового скрепления. При этом, упорная скоба, согласно материалам заявки [1.1], не содержит вставку промежуточного рельсового скрепления. Таким образом, техническое решение, раскрытое в материалах заявки [1.1], не раскрывает средство того же назначения, что и техническое решение по оспариваемому патенту. В

результате чего отличием технического решения по независимому пункту 1 формулы изобретения оспариваемого патента, помимо назначения оспариваемого решения, от технического решения, раскрытого в материалах заявки [1.1], заключается в том, что:

- вставка содержит основание из полимерного материала с отверстием для крепежного элемента;
- основание вставки выполнено с выступом для фиксации в углублении металлической подкладки;
- вставка содержит опорные поверхности для концов ветвей пружинной клеммы;
- вставка содержит упорно-направляющие поверхности ветвей пружинной клеммы;
- упорно-направляющие поверхности вставки образованы боковыми стенками, ограничителями затяжки крепежного элемента и упорной стенкой;
- упорная стенка вставки выполнена с возможностью взаимодействия с ребордой металлической подкладки.

Анализ каждого из источников информации [2]-[4], показал, что в них также не раскрывается средство того же назначения и не приведены сведения о всех признаках изобретения по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента, в частности, не раскрыты, по меньшей мере, те же признаки, что и указанные выше в качестве отличительных.

На основании изложенного, можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать техническое решение по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента несоответствующим условию патентоспособности «новизна».

Как уже было указано выше из источников информации [2]-[4] не известны упомянутые выше признаки. Таким образом, можно сделать вывод, что изобретение по оспариваемому патенту для специалиста явным образом не следует из уровня техники, представленного в рамках данного возражения.

На основании изложенного, можно сделать вывод о том, что возражение не

содержит доводов, позволяющих признать техническое решение по независимому пункту 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень».

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.11.2020, патент Российской Федерации на изобретение №2445417 оставить в силе.