

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» (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 АО «Алтайвагон» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 06.06.2019, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №159577, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №159577 на полезную модель «Полувагон» выдан по заявке №2015134327/11 с приоритетом от 14.08.2015 на имя ООО «Уральское конструкторское бюро вагоностроения» (далее - патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«Полувагон с цельнометаллическим кузовом объемом не менее 100 м³, опирающимся на тележки, имеющий базу в интервале 8650-10440 мм, оборудованный тормозом и автосцепными устройствами, отличающийся тем, что длина по осям сцепления автосцепок находится в интервале 15800-18200 мм, а центральная поперечная ось тележек находится от оси ближайшей автосцепки на расстоянии 3000-4000 мм».

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

В возражении отмечено, что все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из уровня техники. В подтверждение данных доводов был представлен источник информации Альбом-справочник 002И-97 ПКБ ЦВ, Грузовые вагоны железных дорог колеи 1520 мм, Проектно конструкторское бюро, 1998, с.50 (далее – [1]).

Лицо, подавшее возражение, указывает на то, что в описании полезной модели по оспариваемому патенту не приведена причинно-следственная связь каждого значения из указанных интервалов с техническим результатом полезной модели. На основании этого в возражении сделан вывод о том, что часть интервалов, неизвестная из альбома [1], а именно: размер базы 8650-10439 мм, значения длины по осям сцепления автосцепок 15800-16439 мм и 16441-18200 мм и значение расположения центральной поперечной оси тележек от оси ближайшей автосцепки на расстоянии 3001-4000 мм, не является существенной.

Кроме того, с возражением также представлены следующие источники информации:

- Иконников Е.А. Учебное пособие "Ремонт, техническое обслуживание и метрологическое обеспечение весов на железнодорожном транспорте", 2009 г. (далее - [2]);

- Падня В.А. Справочник "Погрузочно-разгрузочные машины", 1981 г. (далее - [3]).

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя.

Патентообладателем 25.09.2019 был представлен отзыв на возражение, в котором отмечено, что техническому решению, представленному в альбоме [1], не присущи все существенные признаки технического решения по оспариваемому патенту, а именно:

- значения длины по осям сцепления автосцепок находится в интервале 15800-18200 мм;

- центральная поперечная ось тележек находится от оси ближайшей автосцепки на расстоянии 3000-4000 мм.

Вместе с тем, в отзыве указано, что формулировка признака «...на расстоянии 3000-4000 мм» не подразумевает включение крайних значений, в подтверждение чего представлен ГОСТ 1.5-2001 (далее – [4]).

В отношении альбома [1] в отзыве отмечено, что доступ к данному альбому ограничен.

На заседании коллегии, состоявшемся 02.10.2019, лицом, подавшим возражение, представлено письмо от ФГБОУ ВО УрГУПС (далее – [5]).

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

С учетом даты подачи заявки (14.08.2015), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту 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, 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 в отношении полезной модели включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире 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.

В соответствии с подпунктом (1.1) пункта 9.7.4.3 Регламента 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. В случае если совокупность признаков влияет на возможность получения нескольких различных технических результатов, каждый из которых может быть получен при отдельном использовании части совокупности признаков, влияющих на получение только одного из этих результатов, существенными считаются признаки этой совокупности, которые влияют на получение только одного из указанных результатов. Иные признаки этой совокупности, влияющие на получение остальных результатов, считаются несущественными в отношении первого из указанных результатов и характеризующими иную или иные полезные модели. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства.

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.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 22.3 Регламента датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, в частности, является:

- для депонированных рукописей статей, обзоров, монографий и других

материалов - дата их депонирования.

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.

Относительно альбома [1] необходимо отметить, что на его первой странице указана дата 1998 год. Кроме того, на последней странице альбома [1] указано, что тираж отпечатанных экземпляров составляет 100 штук. Вместе с тем, на заседании коллегии 02.10.2019 лицо, подавшее возражение, представило ответ библиотеки [5], в котором библиотека ФГБОУ ВО УрГУПС подтверждает дату депонирования альбома [1] 22.02.1998, т.е. до даты приоритета полезной модели (14.08.2015) по оспариваемому патенту.

На основании изложенного, можно констатировать, что лицом, подавшим возражение, представлены сведения, подтверждающие общедоступность альбома [1] до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту, т.е. подтверждена возможность его включения в уровень техники для целей проверки соответствия данной полезной модели условиям патентоспособности.

Из альбома [1] известен полувагон с цельнометаллическим кузовом объемом 106 м^3 . Таким образом, техническое решение известное из альбома [1] относится к средствам того же назначения, что и техническое решение по оспариваемому патенту.

Полувагон с цельнометаллическим кузовом объемом не менее 100 м^3 , известный из альбома [1] (см. с.50), опирающийся на тележки, имеющий базу 10440 мм, оборудованный тормозом и автосцепными устройствами. Длина по осям сцепления автосцепок 16440 мм, а центральная поперечная ось тележек находится от оси ближайшей автосцепки на расстоянии 3000 мм.

Что касается признаков, характеризующих размер базы тележки, длины по осям сцепления автосцепок, расстояние центральной поперечной оси тележки от оси ближайшей автосцепки, то можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение, что часть значений указанных диапазонов совпадает с частью

значений, указанных в альбоме [1].

В отношении интервалов значений размера базы тележки, длины по осям сцепления автосцепок и расстояния центральной поперечной оси тележки от оси ближайшей автосцепки, указанных в формуле полезной модели по оспариваемому патенту, и не известных из альбома [1], можно сделать вывод, что не известные диапазоны характеризуют варианты выполнения полезной модели. При этом, можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение, в том, что данные признаки не являются существенными для достижения технического результата.

Данный вывод обусловлен следующим.

Исходя из сведений, представленных в описании оспариваемого патента на полезную модель, а также из поставленной задачи, можно выделить следующий технический результат «повышение объема кузова полувагона и его грузоподъемность». Однако, в описании полезной модели по оспариваемому патенту не приведена причинно-следственная связь отличительных признаков, характеризующих базу тележки, длину по осям автосцепок и расположение оси тележек от оси ближайшей автосцепки, с указанным техническим результатом. При этом для повышения объема кузова полувагона и его грузоподъемности, существенным может являться лишь геометрические размеры кузова и конструктивные особенности тележек. Размеры базы тележки, длины по осям автосцепок и расположения осей тележек от осей ближайшей автосцепки может влиять лишь на длину вагона, что еще не обуславливает увеличение объема кузова или его грузоподъемность. Следовательно, существенность признаков, характеризующих размер базы тележки, значения длины по осям автосцепок и расстояние, на котором расположены оси тележек от оси ближайшей автосцепки, не подтверждена описанием.

Из сказанного выше следует, что техническому решению, известному из альбома [1], присущи все признаки формулы оспариваемого патента, кроме признаков, отнесенных выше к несущественным.

На основании изложенного можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому

патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

Касательно доводов патентообладателя о том, что формулировка признака «...на расстоянии 3000-4000 мм» не подразумевает включение крайних значений, что подтверждается ГОСТом [4], необходимо отметить следующее. В материалах заявки не указано о выполнении признаков, характеризующих данный диапазон, по требованиям ГОСТ [4]. Кроме того, в описании оспариваемого патента (см. абз. 2 с конца) при раскрытии конкретных примеров реализации представлены два варианта, каждый из которых содержит определенное значение расстояния от центральной поперечной оси тележки до оси сцепления ближайшей автосцепки, а именно 3000 мм и 4000 мм, соответственно.

Таким образом, можно констатировать, что крайние значения диапазона «...на расстоянии 3000-4000 мм» включены в формулу полезной модели по оспариваемому патенту.

Документы [2]-[3], содержащие сведения о вагонных весах и вагоноопрокидывателях, представлены для сведения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.06.2019, патент Российской Федерации №159577 на полезную модель признать недействительным полностью.