

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 31.07.2019, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №187694, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №187694 на полезную модель «Рама железнодорожного транспортного средства» выдан по заявке №2018143093/11 с приоритетом от 06.12.2018 на имя АО «НВЦ «Вагоны» (далее - патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Рама железнодорожного транспортного средства, содержащая хребтовую балку высотой H_1 и концевые балки высотой H_2 , прикрепленные к хребтовой балке, отличающаяся тем, что отношение k высоты H_2 концевых балок к высоте H_1 хребтовой балки удовлетворяет условию $0,5 \leq k < 1$.

2. Рама железнодорожного транспортного средства по п. 1, отличающаяся тем, что концевые балки имеют коробчатое сечение.

3. Рама железнодорожного транспортного средства по п. 1, отличающаяся тем, что отношение k высоты H_2 концевых балок к высоте H_1 хребтовой балки удовлетворяет $0,5 \leq k \leq 0,9$.

4. Рама железнодорожного транспортного средства по любому из пп. 1 – 3, отличающаяся тем, что высота H_1 хребтовых балок составляет 310 мм, высота H_2 концевых балок составляет 200 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 независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из сведений, содержащихся в учебнике «Вагоны», под ред. М.В. Винокурова, Москва, Трансжелдориздат, 1953 г., с.420, с.444, фиг.389 (далее - [1]).

При этом, по мнению лица, подавшего возражение, признаки зависимого пункта 2 не находятся в причинно-следственной связи с техническим результатом, указанным в описании, который направлен на снижение металлоёмкости и массы рамы железнодорожного транспортного средства. Признаки зависимых пунктов 3 и 4 известны из источника информации [1].

Кроме того, к возражению приложен патентный документ SU 1733303 A1, опубл. 15.05.1992 (далее – [2]).

Возражение в установленном порядке было направлено в адрес патентообладателя.

От патентообладателя 09.10.2019 поступило ходатайство с просьбой о корректировке формулы полезной модели по оспариваемому патенту. Ходатайство содержит три варианта скорректированной формулы.

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

С учетом даты подачи заявки (06.12.2018) правовая база для оценки патентоспособности заявленной полезной модели включает упомянутый выше Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их формы (далее – Правила), и Требования к

документам заявки на выдачу патента на полезную модель (далее – Требования) утверждены приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 № 701, зарегистрированы 25.12.2015, регистрационный № 40244.

Согласно абзацу второму пункта 1 статьи 1351 настоящего Кодекса полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

Согласно пункту 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 пункту 69 Правил при проверке новизны полезная модель признается новой, если установлено, что совокупность ее существенных признаков, представленных в независимом пункте формулы полезной модели, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

В соответствии с пунктом 35 Требований признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом; под специалистом в данной области техники понимается гипотетическое лицо, имеющее доступ ко всему уровню техники и обладающее общими знаниями в данной области техники, основанными на информации, содержащейся в справочниках, монографиях и учебниках; к техническим результатам относятся результаты, представляющие собой явление, свойство, а также технический эффект, являющийся следствием явления, свойства, объективно проявляющиеся при изготовлении либо использовании полезной модели, и, как правило, характеризующиеся физическими, химическими или биологическими параметрами.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС коллегия 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. Указанные изменения должны соответствовать изменениям формулы полезной модели, которые предусмотрены правилами составления подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, действовавшими на дату подачи заявки.

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

Анализ доводов лица, подавшего возражения, и патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Назначение полезной модели по оспариваемому патенту отражено в родовом понятии формулы – «Рама железнодорожного транспортного средства».

Техническое решение известное из источника информации [1] представляет собой раму двухосного вагона, т.е. из источника информации [1] известно средство того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту.

Таким образом, в качестве наиболее близкого аналога полезной модели по оспариваемому патенту может быть выбрана рама двухосного вагона, сведения о которой раскрыты в источнике информации [1].

Рама вагона, известная из источника информации [1] (см. с.420, с.444-445 фиг.389), содержит хребтовую балку высотой H_1 (550 мм) и концевые балки высотой H_2 (374 мм), прикрепленные к хребтовой балке. При этом отношение k высоты H_2 концевых балок к высоте H_1 хребтовой балки удовлетворяет условию $0,5 \leq k < 1$.

Таким образом, все признаки независимого пункта 1 формулы полезной

модели по оспариваемому патенту присущи раме вагона, известной из сведений, содержащихся в источнике информации [1].

На основании изложенного можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

Признаки зависимых пунктов 3-4, характеризующие:

- коэффициент k удовлетворяющий условию $0,5 \leq k < 0,9$ (см. с.444-445);
- высоту хребтовой балки высотой $H_1=310$ мм, высоту концевых балок $H_2=200$ мм (см. с.420, с.444-445, фиг.389),

присущи раме вагона известной из источника информации [1].

Признаки зависимого пункта 2 характеризуют форму концевой балки. В описании полезной модели по оспариваемому патенту не приведена причинно-следственная связь данного признака с техническим результатом, т.е. не приведены сведения, подтверждающие влияние выполнения концевой балки коробчатого сечения на снижение металлоемкости и массы рамы железнодорожного транспортного средства. Таким образом, данные признаки не являются существенными.

Что касается ходатайства патентообладателя, поступившего 09.10.2019, то оно не может быть удовлетворено ввиду следующего.

Представленные патентообладателем варианты корректировки формулы полезной модели изменены путем включения в независимый пункт:

- всех признаков зависимого пункта 2 (вариант 1);
- признаков зависимого пункта 4, характеризующих высоту только хребтовой балки (вариант 2);
- всех признаков зависимого пункта 4 (вариант 3).

Однако, из приведенного выше анализа формулы полезной модели по оспариваемому патенту, следует, что включение признаков из любого зависимого пункта 2 и 4 в независимый пункт формулы не устраняет причину, послужившую единственным основанием для вывода о несоответствии полезной модели условию патентоспособности «новизна».

Источник информации [2], представленный лицом, подавшим возражение, в виду сделанного выше вывода не анализировался.

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

удовлетворить возражение, поступившее 31.07.2019, патент Российской Федерации №187694 на полезную модель признать недействительным полностью.