

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 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 АО «НВЦ «ВАГОНЫ» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 24.09.2018, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №153745, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №153745 на группу полезных моделей «Пружины и рессорное подвешивание двухосной тележки грузового вагона» выдан по заявке №2014131741/11 с приоритетом от 30.07.2014, на имя ООО «УКБВ» (далее - патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Пружина витая цилиндрическая, с рабочими и опорными витками, имеющая высоту в свободном состоянии в диапазоне от 240 мм до 330 мм и число рабочих витков 3,9-4,0, отличающаяся тем, что ее индекс, определяемый как отношение среднего диаметра витка к диаметру прутка пружины, составляет 5,667-5,931.

2. Пружина по п. 1, отличающаяся тем, что она выполнена из стали, имеющей предел текучести σ_T не менее 1470 МПа.

3. Пружина витая цилиндрическая, с рабочими и опорными витками, имеющая высоту в свободном состоянии в диапазоне от 240 мм до 330 мм и число рабочих витков 6,0-6,5, отличающаяся тем, что ее индекс, определяемый

как отношение среднего диаметра витка к диаметру прутка пружины, составляет 5,500-6,053.

4. Пружина по п. 3, отличающаяся тем, что она выполнена из стали, имеющей предел текучести σ_T не менее 1470 МПа.

5. Рессорное подвешивание двухосной тележки грузового вагона, содержащее два рессорных комплекта, каждый из которых выполнен из семи двухрядных пружин, состоящих из пружин по п. 1 и пружин по п. 3, расположенных под фрикционными клиньями и под надрессорной балкой и имеющих одинаковую высоту в свободном состоянии, отличающееся тем, что сумма индексов пружины по п. 1 и пружины по п. 3, входящих в каждую двухрядную пружину рессорного комплекта, составляет не менее 11,3.

6. Рессорное подвешивание двухосной тележки грузового вагона по п. 5, отличающееся тем, что каждая из пружин рессорного подвешивания выполнена из стали, имеющей предел текучести σ_T не менее 1470 МПа».

Против выдачи данного патента, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Гражданского кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием группы полезных моделей по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В возражении отмечено, что все существенные признаки формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, известны из уровня техники. В подтверждение данных доводов в возражении указаны следующие материалы:

- Руководящий документ «Ремонт тележек грузовых вагонов с бесконтактными скользунками» РД 32 ЦВ 052-2009 (далее – [1])

- нотариальный протокол осмотра документа [1], с помощью интернет-сервиса WayBack Machine по состоянию на 16.12.2012, представленного на сайте <http://docs.pravo.ru/document/view/20384676> (далее – [2]);

- Пастухов И.Ф., Пигунов В.В., Кошкалда Р.О. Конструкция вагонов: учебник для колледжей и техникумов ж.-д. транспорта. – 2-е изд. – М.: Маршрут, 2004. с.150-153 (далее – [3]);

- ГОСТ 1452-2011 (далее – [4]);

- ГОСТ 14959-79 (далее – [5]).

Кроме того, в возражении указано, что в формуле, характеризующей группу полезных моделей, содержатся признаки, характеризующие геометрические параметры пружин, которые не находятся в причинно-следственной связи с техническим результатом.

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

От патентообладателя на заседании коллегии 14.01.2019 поступил отзыв на возражение, в котором он выразил несогласие с доводами, изложенными в возражении.

В отзыве отмечено, что документ [1] не может быть противопоставлен, поскольку версия, представленная на сайте не является официально утвержденной редакцией руководящего документа и является закрытым документом.

В отзыве также указывается, что для специалиста, обладающего общими знаниями в данной области техники, очевидна причинно-следственная связь признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующих геометрические характеристики пружин рессорного подвешивания, на обеспечение расчетного статического прогиба не менее 8 мм при минимальной расчетной массе 21×10^3 кг и обеспечение высокой прочности пружин при минимальной расчетной массе 21×10^3 кг. В подтверждение данного довода к отзыву приложена копия книги: «Детали машин. Расчет и конструирование. Справочник», Том 2, Под редакцией проф. Д-ра тех. Наук заслуженного деятеля науки и техники РСФСР Н.С. Ачеркана, Изд. «Машиностроение», Москва, 1968 (далее – [6]).

С отзывом также представлен вывод по расчетам рессорного комплекта двухосной тележки грузового вагона, произведенным патентообладателем (далее – [7]).

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

С учетом даты подачи заявки (30.07.2014), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности группы полезных моделей по указанному патенту 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 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 включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об их применении в Российской Федерации, если такие сведения стали общедоступными 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 3 пункта 9.8 Регламента, формула полезной модели должна выражать сущность полезной модели, то есть содержать совокупность ее существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

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.

Согласно подпункту 2 пункта 22.3 Регламента датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является, в частности,

для сведений, полученных в электронном виде - через Интернет, через он-лайн доступ, отличный от сети Интернет, и CD и DVD-ROM дисков - 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.

Группе полезных моделей по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов сторон, касающийся оценки соответствия группы полезных моделей по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Относительно источника информации [1], следует отметить, что по данным электронного архива WayBackMachin (Web.archive.org) сведения, содержащиеся в нем, были общедоступны на дату 16.12.2012, т.е. до даты приоритета группы полезных моделей по оспариваемому патенту, что подтверждается в протоколе осмотра [2].

Данные электронного архива находятся под контролем нейтральной по отношению к участникам спора некоммерческой организации, основанной в 1996 году в Сан-Франциско Брюстером Кейлом, являющейся признанным профессионалом в сфере архивирования цифровой информации. Сам процесс архивирования носит полностью автоматизированный характер. Таким образом, дополнительного подтверждения достоверности информации, содержащейся в электронном архиве Wayback Machine, не требуется.

Исходя из анализа протокола осмотра [2], можно сделать вывод о том, что документ [1] может быть включен в уровень техники для оценки патентоспособности.

Сведения, содержащиеся в документе [1] и учебнике [3], раскрывают одно техническое решение – «тележку двухосную модели 18-100». Необходимо отметить, что в пункте 2.4 документа [1] указывается на использование в

тележке двухосной модели 18-100 пружины в соответствии с ГОСТом [5]. Исходя из вышесказанного, можно констатировать, что источники информации [1], [3] и [5] содержат сведения об одном техническом решении – «тележка двухосная модели 18-100».

Наиболее близким аналогом для полезной модели по независимому пункту 1 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, является техническое решение, раскрытое в источниках информации [1], [3] и [5].

Тележка, известная из источников информации [1], [3] и [5], содержит пружину витую цилиндрическую, с рабочими и опорными витками (см., например, [3] с.153 абз.3), имеющую высоту в свободном состоянии в диапазоне от 247 мм до 256 мм и число рабочих витков 4,0. Индекс витой цилиндрической пружины определяется как отношение среднего диаметра витка к диаметру прутка пружины, составляет 5,583-5,75 (расчет произведен путем подстановки параметров известных из источника [1] табл.2.1).

Что касается признаков независимого пункта 1, процитированной выше формулы, характеризующих высоту пружины от 240 до 330 мм, число рабочих витков 3,9-4,0, а также индекс витой цилиндрической пружины 5,667-5,931, то часть указанных значений диапазонов совпадает с частью значений присущих пружине для тележки двухосной модели 18-100 (см. источник информации [1]).

При этом, в описании полезной модели по оспариваемому патенту не приведена причинно-следственная связь каждого значения из указанного диапазона с техническим результатом, заключающимся в обеспечении расчетного статического прогиба не менее 8 мм при минимальной расчетной массе 21×10^3 кг и обеспечении высокой прочности пружин при минимальной расчетной массе 21×10^3 кг. В описании также не содержится информация о возможности достижения технического результата за пределами указанных диапазонов. Таким образом, часть диапазона, неизвестная из технического решения, раскрытого в источниках информации [1], [3] и [5], не является существенной.

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по независимому пункту 1 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

Признаки зависимого пункта 2, касающиеся выполнения пружины из стали, имеющей предел текучести не менее 1470 МПа присущи пружине для тележки двухосной модели 18-100 (см. источник информации [5]).

Наиболее близким аналогом для полезной модели по независимому пункту 3 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, является техническое решение, раскрытое в источниках информации [1], [3] и [5].

Тележка, известная из источников информации [1], [3] и [5] содержит пружину витую цилиндрическую, с рабочими и опорными витками (см., например, [3] с.153 абз.3), имеющую высоту в свободном состоянии в диапазоне от 247 мм до 256 мм и число рабочих витков 6,45. Индекс витой цилиндрической пружины определяется как отношение среднего диаметра витка к диаметру прутка пружины, составляет 5,76-5,92 (расчет произведен путем подстановки параметров известных из источника [1] табл.2.1).

Что касается признаков, характеризующих высоту пружины от 240 до 330 мм, число рабочих витков 6,0-6,5, а также индекс витой цилиндрической пружины 5,500-6,053, то можно отметить, что часть указанных значений диапазонов формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, совпадает с частью значений присущих пружине для тележки двухосной модели 18-100 (см. источник информации [1]).

При этом, в описании полезной модели по оспариваемому патенту не приведена причинно-следственная связь каждого значения из указанного диапазона с техническим результатом. В описании также не содержится информация о возможности достижения технического результата за пределами указанных диапазонов. Таким образом, часть диапазона, неизвестная из

технического решения раскрытого в источниках информации [1], [3] и [5], является не существенной.

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по независимому пункту 3 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

Признаки зависимого пункта 4, касающиеся выполнения пружины из стали, имеющей предел текучести не менее 1470 МПа присущи пружине для тележки двухосной модели 18-100 (см. источник информации [5]).

Наиболее близким аналогом для полезной модели по независимому пункту 5 является техническое решение, раскрытое в источниках информации [1], [3] и [5].

Независимый пункт 5, касающийся рессорного подвешивания двухосной тележки грузового вагона, составлен таким образом, что содержит все признаки цилиндрических витых пружин по независимым пунктам 1 и 3. В двухосной тележке модели 18-100 рессорное подвешивание содержит два рессорных комплекта (см., например, [3] с.150-153), каждый из которых выполнен из семи двухрядных пружин (см., например, [3] с.153 абз.3). Каждая двухрядная пружина состоит из пружины витой цилиндрической, с рабочими и опорными витками, имеющей высоту в свободном состоянии в диапазоне от 247 мм до 256 мм и число рабочих витков 4,0, с индексом 5,583-5,75 и пружины витой цилиндрической, с рабочими и опорными витками, имеющей высоту в свободном состоянии в диапазоне от 247 мм до 256 мм и число рабочих витков 6,45, с индексом 5,76-5,92. Двухрядные пружины расположены под фрикционными клиньями и под надрессорной балкой и имеющих одинаковую высоту в свободном состоянии (см., например, [1] табл.2.1). Сумма индексов пружины по пункту 1 и пружины по пункту 3, входящих в каждую двухрядную пружину рессорного комплекта, составляет 11,343-11,67 (расчет произведен путем подстановки параметров известных из источника [1] табл.2.1).

Что касается признаков, характеризующих сумму индексов пружин, то можно отметить, что исходя из расчетов сумма индексов лежит в диапазоне 11,343-11,67. Таким образом, часть указанных значений диапазона (не менее 11,3) формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, совпадает с частью значений присущих пружине для тележки двухосной модели 18-100 (см. источник информации [1]).

Однако, в описании полезной модели по оспариваемому патенту не приведена причинно-следственная связь с техническим результатом каждого значения из указанного диапазона. В описании также не содержится информация о возможности достижения технического результата за пределами указанных диапазонов. Таким образом, часть диапазона, неизвестная из технического решения раскрытого в источниках информации [1], [3] и [5], является не существенной.

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по независимому пункту 5 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

Признаки зависимого пункта 6, касающиеся выполнения пружин рессорного подвешивания из стали, имеющей предел текучести не менее 1470 МПа присущи пружине для тележки двухосной модели 18-100 (см. источник информации [5]).

Таким образом, можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать группу полезных моделей по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

Сведения, содержащиеся в источниках информации [6] – [7], представленных патентообладателем, не опровергают сделанного выше вывода.

Ходатайство патентообладателя [8], касающееся запроса сведений у лица, подавшего возражение, было рассмотрено и оставлено без удовлетворения, на том основании, что запрос сведений у сторон о подлинности представленных

документов, не входит в компетенцию коллегии.

ГОСТ [4] представлен лицом, подавшим возражение, для сведения.

На заседании коллегии 14.01.2019 была представлена уточненная формула, характеризующая группу полезных моделей по оспариваемому патенту. В независимые пункты 1, 3 и 5 формулы были включены признаки зависимых пунктов 2, 4 и 6 в полном объеме.

Ввиду сделанного выше вывода об известности независимых и зависимых пунктов формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, можно констатировать, что в уточненной формуле не устранены причины, послужившие основанием для признания группы полезных моделей по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

От патентообладателя 16.01.2019 поступило особое мнение, доводы которого по существу повторяют доводы, содержащиеся в отзыве. Доводы технического характера рассмотрены в настоящем заключении выше

Кроме этого, в корреспонденции от 16.01.2019 отмечено, что в пункте 3 протокола заседания коллегии от 14.01.2019 озвучена позиция только лица, подавшего возражения, но не указана позиция патентообладателя основанная на отзыве и ходатайствах. В отношении указанного следует отметить, что протокол заседания оформлен в соответствии с пунктом 4.7 Правил ППС. При этом, отзыв и ходатайства были приобщены к протоколу (см. пункт 5 протокола заседания коллегии). Оценка данным материалам дана в настоящем заключении выше.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.09.2018, патент Российской Федерации №153745 на полезную модель признать недействительным полностью.