

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения возражения заявления

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 АО «Фирма ТВЕМА» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 18.04.2016, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 127024, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 127024 на полезную модель «Путеизмерительная тележка унифицированная» выдан по заявке № 2012138124/11 с приоритетом от 06.09.2012 на имя Пальцева В.С. (далее – патентообладатель) со следующей формулой:

«1. Путьеизмерительная тележка унифицированная, содержащая полую раму, опирающуюся на колеса для установки на рельсы, ручку, путьевой сигнал, блок регистрации, расшифровки и индикации, установленные в раме датчики взаимного положения рельсовых нитей, ширины рельсовой колеи, раму с подпружиненным выдвигающимся штоком, датчик пройденного пути, отличающаяся тем, что снабжена блоком цифровой обработки сигналов, который размещен в раме тележки, при этом датчики подключены к блоку цифровой обработки сигналов.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что блок цифровой обработки сигналов включает проводной интерфейсный модуль, который подключен к центральному процессорному устройству.
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что блок цифровой обработки сигналов включает беспроводной интерфейсный модуль, который подключен к центральному процессорному устройству.
4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что блок регистрации, расшифровки и индикации включает модуль беспроводной передачи данных.
5. Устройство по п.1, отличающееся тем, что блок регистрации, расшифровки и индикации включает модуль приема сигналов ГЛОНАСС/GPS.
6. Устройство по п.1, отличающееся тем, что содержит модуль приема сигналов ГЛОНАСС/GPS, подключенный к блоку цифровой обработки сигналов.
7. Устройство по п.1, отличающееся тем, что содержит активный путевой сигнал.
8. Устройство по п.1, отличающееся тем, что блок цифровой обработки сигналов содержит часы реального времени.
9. Устройство по п.1, отличающееся тем, что блок цифровой обработки сигналов содержит датчик температуры.
10. Устройство по п.1, отличающееся тем, что содержит блок звукового оповещения, подключенный к блоку цифровой обработки сигнала.
11. Устройство по п.1, отличающееся тем, что дополнительно содержит блок аккумуляторной батареи, выполненный съемным, подключенный к блоку цифровой обработки сигналов».

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

При этом, по мнению лица, подавшего возражение, признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из технических условий ВДМА.663500.141 ТУ, утвержденные 21.05.2012 Генеральным директором ЗАО «Фирма ТВЕМА» Тарабриным В.М. (далее – [1]).

К возражению также приложены следующие материалы:

- Копии приказов генерального директора фирмы ЗАО «Фирма ТВЕМА» (далее – [2]);

- Протокол совещания по проекту Путеизмерительная тележка (далее – [3]);

- Учебная программа на 2012 год негосударственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Центр подготовки специалистов технической диагностики» (далее – [4]);

- Учебный план на 2012 год негосударственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Центр подготовки специалистов технической диагностики» (далее – [5]);

- Учебно-тематический план на 2012 год негосударственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Центр подготовки специалистов технической диагностики» (далее – [6]);

- Сведения о реализации учебной программы (далее – [7]);

- Письма, подтверждающие факт переписки генерального директора ЗАО «Фирма ТВЕМА» с представителями фирм: ДЖЕМ Экспортс, ООО «Глобал Маркет», ТОО «ГЕОТРАСТ», (далее – [8]);

- патентный документ RU 91321 (далее – [9]);

- патентный документ RU 2438902 (далее – [10]).

В возражении также отмечено, что признаки зависимых пунктов 2-6 формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из патентных документов [9] и [10].

Признак зависимого пункта 7 формулы полезной модели по оспариваемому патенту известен из источника информации [1].

Признаки зависимых пунктов 8-11 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, по мнению лица, подавшего возражение, являются несущественными.

Кроме того, лицом, подавшим возражение, на заседании коллегии от 15.09.2016 был представлен акт приема-передачи ряда документов и технических средств (далее – [14]), а также заключение эксперта (далее – [15]).

Экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя.

По мнению патентообладателя, которое было изложено в отзыве, поступившем 12.09.2016, все признаки, изложенные в формуле полезной модели по оспариваемому патенту, являются существенными, а указанные в возражении источники информации [1], [9] и [10] не раскрывают техническое средство, которому присущи все признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Кроме того, в отзыве отмечено, что документы [2]-[8] не подтверждают общедоступность источника информации [1].

В подтверждение своих доводов патентообладатель приводит следующие документы:

- Копия ответа ФГУП «Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия» (далее – [11]);

- Копия протокола осмотра Интернет-страницы сайта http://tvema.ru/ru/newList_374.html, содержащей сведения о путеизмерительной тележке ПТ-10 (далее – [12]);

- Сведения о почтовых отправлениях писем в адреса АО «Фирма ТВЕМА» (далее – [13]).

В дополнении к отзыву, которое было представлено на заседании коллегии от 16.12.2016, патентообладатель выражает сомнение в отношении достоверности сведений, приведённых в возражении.

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

С учетом даты подачи заявки (06.09.2012), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс и 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 29.10.2008 № 326, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 (далее – Регламент ПМ).

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с подпунктом (2.2) пункта 9.4. 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. Уровень техники включает ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, а также сведения об их применении в Российской Федерации.

В соответствии с подпунктом (1.1) пункта 9.7.4.3. Регламента ПМ, сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата.

Согласно пункту 22.3 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.

Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, в частности, для технических условий, стандартов отрасли, стандартов предприятий, стандартов организаций, стандартов научно-технических инженерных обществ и других общественных объединений, с которыми возможно ознакомление - документально подтвержденная дата, с которой такое ознакомление стало возможным.

Согласно пункту 2.5. Правил ППС дополнительные материалы считаются изменяющими мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания патента, свидетельства и/или предоставления правовой охраны недействительными полностью или частично, если, в частности, приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

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

Анализ доводов сторон, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности "новизна", показал следующее.

Лицом, подавшим возражение, представлены документы [2]-[8] для подтверждения общедоступности технических условий [1].

Однако, документы [2] и [3] являются внутренними информационно-справочными и распорядительными документами фирмы ЗАО «Фирма ТВЕМА» и подтверждают лишь факт наличия намерений по разработке проекта технических условий указанной фирмой для устройства контроля рельсовой колеи – «Тележка путеизмерительная».

Письма [8] подтверждают лишь факт обсуждения сторонами интересующих их вопросов, и не содержат сведений, подтверждающих дату, с которой технические условия [1] стали общедоступны.

Соответственно, можно согласиться с мнением патентообладателя, что указанные выше документы не могут служить основанием для подтверждения общедоступности технических условий [1].

Материалы [14] и [15] не были упомянуты в возражении и, следовательно, на основании пункта 2.5 Правил ППС не могут быть учтены при оценке патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту.

В отношении документов [11]-[13], представленных патентообладателем, необходимо отметить следующее.

Документ [12] подтверждает лишь факт наличия на сайте на дату его осмотра сведений о путеизмерительной тележке.

Документ [11] подтверждает отсутствие запрашиваемых сведений в ФГУП «Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия».

Сведения [13] подтверждают лишь факт наличия почтовых отправлений от патентообладателя в адреса АО «Фирма ТВЕМА».

Таким образом, можно констатировать, что ни один из документов [11]-[13] не опровергает возможности получения информации о технических условиях [1] из других общедоступных источников.

Так, согласно материалам возражения, документы [4]-[6] относятся к организационным документам Негосударственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Центр

подготовки специалистов технической диагностики» (далее – Образовательное учреждение) и подтверждают факт наличия утвержденного плана мероприятий по проведению в 2012 году обучения по курсу: «Съёмные средства контроля геометрии рельсовой колеи».

При этом, можно констатировать, что документ [4] содержит перечень предоставляемой слушателям указанного выше курса учебной литературы, в частности, перечень включает технические условия [1].

Из документа [7] следует, что ряд слушателей в период с 28.05.2012 по 08.06.2012 проходили обучение в указанном выше образовательном учреждении по программе «Съёмные средства контроля геометрии рельсовой колеи», соответствующей утвержденной учебной программе, приведённой в документе [4].

Таким образом, можно констатировать, что лицом, подавшим возражение, документально подтверждено, что в период с 28.05.2012 по 08.06.2012 (т.е. до даты приоритета оспариваемой полезной модели) стало возможным ознакомление указанных выше слушателей с техническими условиями [1].

Соответственно, учитывая сказанное выше, нельзя согласиться с мнением патентообладателя, что лицом, подавшим возражение, не подтверждена общедоступность технических условий [1].

В технических условиях [1] описывается путеизмерительная тележка, т.е. средство того же назначения, что и заявленное решение.

Как справедливо отмечено в возражении, путеизмерительная тележка, раскрытая в технических условиях [1], содержит полую раму, опирающуюся на колеса для установки на рельсы, ручку, путевой сигнал, блок регистрации, расшифровки и индикации, датчики взаимного положения рельсовых нитей, ширины рельсовой колеи, раму с подпружиненным выдвигающимся штоком, датчик пройденного пути, блок цифровой обработки сигналов, который размещен в раме тележки. Датчики подключены к блоку цифровой обработки сигналов.

Причем согласно чертежам, приведенным в технических условиях [1], датчики взаимного положения рельсовых нитей и ширины рельсовой колеи установлены в раме.

Таким образом, в источнике информации [1] раскрыто техническое решение, включающее все признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту не соответствующей условию патентоспособности "новизна".

Что касается доводов возражения относительно зависимых пунктов 2-11 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, то можно отметить следующее.

Можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение, что признаки зависимого пункта 7 известны из технических условий [1].

Для подтверждения известности из уровня техники до даты приоритета признаков зависимых пунктов 2-6 формулы полезной модели по оспариваемому патенту в возражении приведены патентные источники информации [9] и [10].

Однако, известность из уровня техники признаков зависимых пунктов формулы полезной модели может быть подтверждена источником информации, раскрывающим сведения о техническом средстве, которому присуща вся совокупность существенных признаков независимого пункта формулы рассматриваемой полезной модели.

Таким образом, патентные источники информации [9] и [10] не могут быть учтены при оценке патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту.

Можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение, что в описании к оспариваемому патенту отсутствуют сведения, подтверждающие наличие причинно-следственной связи признаков зависимых пунктов 8-11 с указанным в описании оспариваемой полезной

модели техническим результатом, направленным на повышение точности измерений при проведении контроля железнодорожного рельсового пути.

При этом от патентообладателя поступило ходатайство о предоставлении ему возможности внесения в независимый пункт 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту признаков зависимого пункта 2 приведенной выше формулы, а также исключения зависимого пункта 3.

Уточненная формула была принята коллегией к рассмотрению.

Следует отметить, что в возражении не приведена оценка существенности признаков зависимых пунктов 2-6 формулы по оспариваемому патенту.

В свою очередь патентообладателем на заседании коллегии от 16.12.2016, было отмечено, что в описании полезной модели по оспариваемому патенту содержатся сведения о наличии причинно-следственной связи признаков зависимого пункта 2 формулы полезной модели с указанным выше техническим результатом.

Так, согласно описанию оспариваемого патента, наличие интерфейсного модуля обеспечивает передачу сигнала от датчиков в цифровом виде для их последующей регистрации.

Исходя из вышеизложенного, можно согласиться с мнением патентообладателя в том, что признаки, характеризующие наличие в блоке цифровой обработки сигналов интерфейсного модуля, который подключен к центральному процессорному устройству, являются существенными.

В отношении доводов, изложенных в "особом мнении", поступившем 20.12.2016, необходимо отметить следующее.

На заседании коллегии от 16.12.2016 в соответствии с пунктом 4.5. Правил ППС патентообладателю было предложено выступить по существу мотивов возражения. В данном выступлении патентообладателем было акцентировано внимание на том, что ряд документов, приведённых в возражении, являются

фальсифицированными.

Однако, выявление фактов фальсификации документов, прилагаемых к возражению, не предусмотрено в рамках рассмотрения споров в административном порядке.

При этом высказанное в особом мнении суждение о том, что коллегией не было начато рассмотрение вновь, ввиду изменения состава коллегии, не соответствует действительности, поскольку коллегией было предложено сторонам спора повторно изложить свою позицию.

Кроме того, изменение состава коллегии являлось вынужденной мерой, поскольку участвующий ранее член коллегии по уважительным причинам не мог присутствовать на коллегии. В связи этим перед началом заседания коллегии все её члены были представлены лицам, участвующим в рассмотрении возражения.

Обоснования уточнения формулы полезной модели и анализ доводов технического характера приведён в заключении выше.

При этом, следует отметить, что патентообладатель на заседании коллегии от 15.09.2016, согласившись с доводами лица, подавшего возражение, счёл целесообразным ходатайствовать о переносе заседания коллегии. В качестве оснований для переноса заседания коллегии патентообладатель указал на имеющуюся у него возможность корректировки формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Данное ходатайство было удовлетворено и повторное заседание коллегии состоялось 16.12.2016.

Однако до начала рассмотрения возражения на повторном заседании коллегии скорректированной формулы представлено не было.

Коллегия повторно предложила патентообладателю представить скорректированную формулу полезной модели по оспариваемому патенту на указанном заседании коллегии.

При этом было отмечено, что на заседании коллегии от 15.09.2016 патентообладатель уже был уведомлен о том, что коллегия признает доводы возражения обоснованными в части известности признаков независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому

патенту.

Таким образом, патентообладателю была предоставлена возможность представления материалов и документов, подтверждающих его позицию, а также возможность корректировки формулы полезной модели по оспариваемому патенту. Соответственно, рассмотрение возражения проходило в соответствии с процедурой рассмотрения возражения, предусмотренной Правилами ППС.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.04.2016, патент Российской Федерации на полезную модель №127024 признать недействительным частично, выдать новый патент Российской Федерации на полезную модель с уточненной формулой, представленной 16.12.2016 на заседании коллегии.

(21) 2012138124/11

(51) МПК

B61K 9/08 (2006.01)

E01B 35/00 (2006.01)

(57) 1. Путьеизмерительная тележка унифицированная, содержащая полуую раму, опирающуюся на колеса для установки на рельсы, ручку, путевой сигнал, блок регистрации, расшифровки и индикации, установленные в раме датчики взаимного положения рельсовых нитей, ширины рельсовой колеи, раму с подпружиненным выдвигающимся штоком, датчик пройденного пути, отличающаяся тем, что снабжена блоком цифровой обработки сигналов, который размещен в раме тележки и включает проводной интерфейсный модуль, который подключен к центральному процессорному устройству, при этом датчики подключены к блоку цифровой обработки сигналов.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что блок регистрации, расшифровки и индикации включает модуль беспроводной передачи данных.

3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что блок регистрации, расшифровки и индикации включает модуль приема сигналов ГЛОНАСС/GPS.

4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что содержит модуль приема сигналов ГЛОНАСС/GPS, подключенный к блоку цифровой обработки сигналов.

5. Устройство по п.1, отличающееся тем, что содержит активный путевой сигнал.

6. Устройство по п.1, отличающееся тем, что блок цифровой обработки сигналов содержит часы реального времени.

7. Устройство по п.1, отличающееся тем, что блок цифровой обработки сигналов содержит датчик температуры.

8. Устройство по п.1, отличающееся тем, что содержит блок звукового оповещения, подключенный к блоку цифровой обработки сигнала.

9. Устройство по п.1, отличающееся тем, что дополнительно содержит блок аккумуляторной батареи, выполненный съемным, подключенный к блоку цифровой обработки сигналов.