

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 01.01.2008 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 25.03.2020, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №180621, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №180621 «Корпус автосцепки железнодорожного транспортного средства» выдан по заявке №2017132508 с приоритетом от 18.09.2017. Обладателем исключительного права на данный патент является РЕЙЛ 1520 АйПи ЛТД (Кипр) (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«1. Корпус автосцепки железнодорожного транспортного средства, содержащий хвостовик и головную часть, состоящую из малого зуба и большого зуба, выполненного с верхней и нижней стенками, причем корпус дополнительно включает в себя ребро жесткости, расположенное внутри большого зуба, отличающийся тем, что ребро жесткости большого зуба расположено на расстоянии от 30 до 95 мм от нижней поверхности ребра

жесткости до верхней поверхности нижней стенки большого зуба, причем указанное ребро жесткости имеет толщину от 15 до 30 мм.

2. Корпус по п.1, отличающийся тем, что ребро жесткости расположено горизонтально между верхней и нижней стенками большого зуба».

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

В подтверждение данного довода в возражении представлены следующие материалы:

- ГОСТ 32885-2014 «Автосцепка модели СА-3. Конструкция и размеры» (далее [1]).

В возражении отмечено, что из ГОСТа [1] известны все существенные признаки корпуса автосцепки железнодорожного транспортного средства.

Возражение в установленном порядке было направлено в адрес патентообладателя.

Патентообладатель 14.05.2020 представил отзыв на возражение, доводы которого по существу сводятся к следующему. Конструкция большого зуба корпуса автосцепки по оспариваемому патенту имеет коробчатое сечение, а большой зуб корпуса автосцепки, известного из ГОСТа [1], выполнен открытого сечения. По мнению патентообладателя это абсолютно разные конструкции большого зуба и сравнивать их нельзя. Кроме того, по мнению патентообладателя расположение ребра жесткости в решении по оспариваемому патенту именно внутри большого зуба характеризует как раз коробчатое сечение большого зуба.

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

С учетом даты подачи заявки (18.09.2017), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения

юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей (далее – Правила ПМ) и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель (далее – Требования ПМ), утвержденные приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 года № 701, зарегистрированные 25.12.2015, регистрационный №40244, опубликованные 28.12.2015.

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса 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 пункту 2 статьи 1354 Кодекса охрана интеллектуальных прав на полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой полезной модели. Для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

В соответствии с пунктом 52 Правил ПМ общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться. Для государственных стандартов Российской Федерации датой, определяющей включение в уровень техники, является дата их официального опубликования.

Согласно пункту 69 Правил ПМ 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 ПМ 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; 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.

Техническому решению 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.

ГОСТ [1] имеет дату публикации раньше даты приоритета оспариваемого патента. Следовательно, ГОСТ [1] может быть включен в уровень техники для целей проверки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Из ГОСТа [1] (п.3.1, 3.4, рисунок Б.1, лист 1, рисунок Б.1, лист 2) известен корпус автосцепки железнодорожного транспортного средства, содержащий хвостовик и головную часть (см. рисунок Б.1, лист 1, вид сбоку), состоящую из малого зуба и большого зуба (см. рисунок Б.1, лист 2, вид сверху), выполненного с верхней и нижней стенками (см. рисунок Б.1, лист 2, сечение Р-Р). Корпус дополнительно включает в себя ребро жесткости, расположенное внутри большого зуба (см. рисунок Б.1, лист 2, сечение Р-Р). Указанное ребро жесткости большого зуба (см. рисунок Б.1, лист 1, вид сбоку) расположено на расстоянии от 35 до 69 мм от нижней поверхности ребра

жесткости до верхней поверхности нижней стенки большого зуба. При этом указанное ребро жесткости имеет толщину от 14 до 16 мм.

Относительно довода патентообладателя о коробчатой конструкции большого зуба в корпусе автосцепки по оспариваемому патенту, следует отметить, что в формуле оспариваемого патента отсутствуют признаки, характеризующие коробчатую конструкцию большого зуба. Дополнительно можно отметить, что конструкция большого зуба, приведенная в ГОСТ [1], несмотря на выполнение ее открытой с одной из сторон, также является коробчатой.

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что в возражении приведены сведения из уровня техники (ГОСТ [1]) об известности технического решения, которому присущи все признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Таким образом, лицом, подавшим возражение, приведены доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Относительно признаков зависимого пункта 2 формулы оспариваемого патента, касающихся расположения ребра жесткости горизонтально между верхней и нижней стенками большого зуба, следует отметить, что они также известны из ГОСТа [1] (см. рисунок Б.1, лист 1, вид сбоку).

Таким образом, включение зависимого пункта 2 в независимый пункт 1 формулы оспариваемого патента не изменит сделанный выше вывод.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.03.2020, патент Российской Федерации на полезную модель №180621 признать недействительным полностью.