

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 поступившее 13.04.2015 возражение Общества с ограниченной ответственностью "Патентика" (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 84325, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 84325 на полезную модель «Цистерна» по заявке № 2009103403/22 с приоритетом от 03.02.2009 выдан на имя ОАО «Российские железные дороги» (далее – патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

«1. Цистерна, содержащая раму, котел, ходовую часть, загрузочный люк с крышкой, разгрузочный узел и защитные элементы, отличающаяся тем, что защитные элементы выполнены в виде экранов и установлены на раме у днища котла.

2. Цистерна по п.1, отличающаяся тем, что защитный экран выполнен в виде двух или нескольких поверхностей, сопрягаемых между собой под углом»

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием

запатентованной полезной модели условию патентоспособности «новизна».

В подтверждение данного мнения к возражению приложены копии следующих материалов:

- Патент Российской Федерации на изобретение № 2133205, опубл. 20.07.1999 (далее – [1]);
- Большая советская энциклопедия. М. «Советская Энциклопедия», 1978, стр.587 (далее – [2]);
- Нормы для расчета и проектирования вагонов железных дорог МПС колеи 1520 мм (несамоходных). ГосНИИВ-ВНИИЖТ. Москва, 1996, стр. 166-167 (далее – [3]).

По мнению лица, подавшего возражение, из патентного документа [1] известны все существенные признаки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту, а именно: «цистерна, содержащая раму, котел, ходовую часть, загрузочный люк, защитные элементы, выполненные в виде экранов и установленные на раме у днища котла».

При этом, лицо, подавшее возражение, считает, что признаки независимого пункта формулы полезной модели «загрузочный люк с крышкой» и «разгрузочный узел» не являются существенными, поскольку не влияют на достижение технического результата по оспариваемому патенту, заключающегося в предотвращении нарушения целостности днища цистерн в случае аварийных ситуаций.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого до даты заседания коллегии поступил (02.10.2015) отзыв на данное возражение.

В отзыве патентообладателя выражается несогласие с доводами возражения и отмечается, что техническое решение по патенту [1] не содержит двух существенных признаков формулы полезной модели по

оспариваемому патенту: «загрузочный люк с крышкой, разгрузочный узел».

При этом патентообладатель также указывает на то, что совокупность существенных признаков формулы полезной модели влияет на достижение технического результата, ранее отсутствующего в описании к полезной модели по оспариваемому патенту.

Данный результат заключается в «снижении времени на загрузочные и разгрузочные работы за счет снабжения цистерны загрузочным люком и разгрузочным узлом, при сохранении высокой степени защищенности от утечек опасного груза при механическом воздействии на цистерну».

В отзыве также выражено мнение о том, что «защитные экраны, установленные у днища котла, не только предохраняют котел цистерны от прямого воздействия на него, но и повышают жесткость всей конструкции, предотвращая или, по крайней мере, снижая деформацию цистерны в зоне ее загрузочного и разгрузочного узлов, которые являются в этом отношении самыми уязвимыми частями цистерны и в максимальной степени влияющими на безопасность перевозок легко воспламеняющихся жидкостей и газов».

В подтверждение сказанного к отзыву на возражение приложена копия монографии: Мокршицкий Е.И. История вагонного парка железных дорог СССР. Государственное транспортное железнодорожное издательство. Москва. 1946, стр. 64-65, 68-69 (далее – [3]).

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

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент (03.02.2009), правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от

06.06.2003 №83, и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4845 (далее – Правила ПМ) и Правила ППС.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 2.1. Правил ПМ полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности «новизна», если в уровне техники не известно средство такого же назначения, что и полезная модель, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения.

В соответствии с подпунктом (1.1) пункта 3.2.4.3. Правил ПМ 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 соответствии с подпунктом 1 статьи 1378 Кодекса заявитель вправе внести в документы заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец исправления и уточнения, в том числе путем подачи дополнительных материалов, до принятия по этой заявке решения о выдаче патента либо об отказе в выдаче патента, если эти исправления и уточнения не изменяют сущность заявленного изобретения, полезной модели или промышленного образца.

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

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

В патенте [1] охарактеризована цистерна для перевозки грузов по железной дороге, т.е. средство того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту.

Как следует из формулы, описания и графических материалов к патенту [1], известная цистерна содержит раму, котел, ходовую часть, загрузочный люк с крышкой, защитные элементы, выполненные в виде экранов и установленные на раме у днища котла.

Таким образом, полезная модель по оспариваемому патенту отличается от технического решения по патентному документу [1] наличием в устройстве разгрузочного узла.

В соответствии с описанием к оспариваемому патенту технический результат, проявляющийся при использовании технического решения, заключается в предотвращении нарушения целостности днища цистерны.

Причем вышеуказанный результат достигается за счет установки на раме у днища цистерны защитных элементов в виде экранов (см. страницу 2 описания к оспариваемому патенту).

Кроме того, в отзыве патентообладателя подчеркивается, что «защитные экраны, установленные у днища котла, не только предохраняют котел цистерны от прямого воздействия на него, но и повышают жесткость всей конструкции, предотвращая или, по крайней мере, снижая деформацию цистерны в зоне ее загрузочного и разгрузочного узлов, которые являются в этом отношении самыми уязвимыми частями цистерны и в максимальной степени влияющими на безопасность перевозок легко воспламеняющихся жидкостей и газов».

Таким образом, сведения из описания к полезной модели по оспариваемому патенту и доводы патентообладателя, выраженные им в отзыве, указывают, что, именно наличие в устройстве защитных экранов позволяет предотвратить нарушение целостности днища цистерны.

При этом необходимо отметить, что в описании к полезной модели по оспариваемому патенту и в отзыве патентообладателя отсутствуют

сведения о влиянии отличительного (от технического решения по патентному документу [1]) признака формулы полезной модели на возможность получения вышеуказанного технического результата (см. описание к оспариваемому патенту).

В отзыве патентообладателя приведены сведения о возможности достижения техническим решением по оспариваемому патенту нового (ранее отсутствующего в описании к оспариваемому патенту) технического результата, заключающегося в «снижении времени на загрузочные и разгрузочные работы за счет снабжения цистерны загрузочным люком и разгрузочным узлом, при сохранении высокой степени защищенности от утечек опасного груза при механическом воздействии на цистерну».

Однако, этот технический результат не был раскрыт в заявке на дату ее подачи.

Таким образом, можно согласиться с доводами возражения в том, что вышеуказанный отличительный признак формулы по оспариваемому патенту не находится в причинно-следственной связи с указанным в описании к оспариваемому патенту техническим результатом и не относится к существенным признакам формулы полезной модели по данному патенту (см. подпункт (1.1) пункта 3.2.4.3. Правил ПМ).

На основании изложенного можно констатировать, что из уровня техники известно средство того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту, которому присущи все существенные признаки формулы полезной модели по указанному патенту

С учетом сделанного выше вывода, источники информации [2] и [3] не анализировались.

В отношении приведенной в отзыве патентообладателя монографии [3] следует отметить, что в ней приведены сведения, касающиеся устройств для разгрузки (узлов разгрузки) цистерн для перевозки опасных грузов (спирта, бензина, кислот и др.).

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.04.2015, патент Российской Федерации на полезную модель №84325 признать недействительным полностью.