

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в палату по патентным спорам 13.08.2010, от ОАО «Тверской вагоностроительный завод» (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи свидетельства Российской Федерации на полезную модель №29022, при этом установлено следующее.

Свидетельство Российской Федерации №29022 на группу полезных моделей «Буфер железнодорожного транспортного средства (варианты)» выдано по заявке №2002121353/20 с приоритетом от 15.08.2002 на имя Архипова Петра Федоровича, Жарняка Сергея Вячеславовича, Нестерова Евгения Владимировича (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой полезной модели:

«1. Буфер железнодорожного транспортного средства, содержащий корпус с фланцем для крепления буфера на транспортном средстве, полый стержень с тарелью на конце, удерживаемый в корпусе посредством запорного клина, установленного в пазах на корпусе и стержне, упругий элемент, одной стороной упирающийся в тарель, а другой стороной посредством опоры упирающийся в клин, отличающийся тем, что стержень с тарелью выполнены в

виде сборного сварного узла, состоящего из стержня трубчатого профиля и прикрепленной к нему посредством сварного шва тарели.

2. Буфер по п. 1, отличающийся тем, что стержень буфера предпочтительно выполнен из проката трубчатого сечения.

3. Буфер по п. 1, отличающийся тем, что тарель буфера предпочтительно выполнена литой.

4. Буфер по п. 1, отличающийся тем, что тарель буфера предпочтительно выполнена штампованной.

5. Буфер по п.п. 1 и 4, отличающийся тем, что тарель буфера предпочтительно выполненагнутой из толстолистого проката и усилена с обращенной к корпусу стороны подкрепляющим элементом, прикрепленным к тарели и стержню.

6. Буфер железнодорожного транспортного средства, содержащий корпус с фланцем для крепления буфера на транспортном средстве, полый стержень с тарелью на конце, удерживаемый в корпусе посредством запорного клина, установленного в пазах на корпусе и стержне, упругий элемент, одной стороной упирающийся в тарель, а другой стороной посредством опоры упирающийся в клин, отличающийся тем, что корпус буфера выполнен в виде сборного сварного узла, состоящего из цилиндрической трубы и приваренного к ней фланца.

7. Буфер по п. 6, отличающийся тем, что цилиндрическая труба корпуса предпочтительно выполнена из проката трубчатого профиля.

8. Буфер по п. 6, отличающийся тем, что фланец буфера предпочтительно выполнен из толстолистого проката.

9. Буфер по п. 6, отличающийся тем, что корпус буфера снабжен упором ограничения хода буфера, взаимодействующего с торцом стержня буфера.

10. Буфер по п.п. 6 и 9, отличающийся тем, что упор ограничения хода буфера предпочтительно выполнен в виде ввариваемого в корпус диска».

Против выдачи данного свидетельства в палату по патентным спорам, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием группы полезных моделей по оспариваемому свидетельству условию охраноспособности «новизна».

В возражении указано, что буферы, идентичные по конструкции буферам, охарактеризованным в формуле оспариваемого свидетельства, были разработаны ОАО «Тверской вагоностроительный завод», и устанавливались на пассажирские вагоны 61-4170 и 61-4188. Лицо, подавшее возражение, отмечает, что упомянутые вагоны входили в состав «скоростного поезда «Невский экспресс» и введены в эксплуатацию в июне 2001 г., т.е. информация о конструкции буферов стала общедоступной до даты приоритета полезной модели по оспариваемому свидетельству.

В подтверждение данных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- Акт приемки опытного вагона пассажирского купейного с креслами для сидения. Модель 61-4170 от 21.12.1999 (далее – [1]);

- Акты №№ 15, 16, 21, 22, 27, 38, 45, 60 о технической приемке новых пассажирских вагонов в окончательно готовом виде за период с 28.02.2001 по 28.06.2001 (далее – [2]);

- «Невский экспресс» - самый интеллигентный поезд, газета «Стрела», Санкт-Петербург, июль 2001 года (далее – [3]);

- письмо от ОАО «РЖД» от 03.12.2003 №7/184 (далее – [4]);

- письмо от Зам. начальник Октябрьской железной от 21.08.2003 №НЗл-238/п (далее – [5]);

- справка по тех. состоянию и местонахождения вагонов поезда «Невский экспресс» на 01.09.2003 (далее – [6]);

- Приложение 2. Отказы и неисправности БЭВ с 11.06.2001 по 31.01.2002 (далее – [7]);

- фото вагона и интернет-распечатки с изображениями крушения «Невского экспресса» (далее – [8]);

- Вагон пассажирский купейный с креслами для сидения Модель 61-4170. Руководство по эксплуатации 4170.00.00.000РЭ (далее – [9]);

- спецификация 900.62.03.020 (далее – [10]);

- чертеж 900.62.03.000СБ (далее – [11]);

- чертеж 900.62.03.009 (далее – [12]);

- чертеж 900.62.02.005 (далее – [13]);

- чертеж 900.62.03.020СБ (далее – [14]);

- спецификация 821.62.02.010 (далее – [15]);

- чертеж 821.62.02.005 (далее – [16]);

- чертеж 821.62.02.007 (далее – [17]);

- чертеж 425.01.22.009 (далее – [18]);

- чертеж 425.01.22.011 (далее – [19]);

- чертеж 425.01.22.014 (далее – [20]);

- чертеж 821.62.02.010СБ (далее – [21]);

- чертеж 900.02.03.010СБ (далее – [22]);

- спецификация 4170.63.00.000 (далее – [23]);

- чертеж 4170.63.00.000СБ (далее – [24]);

- спецификация 900.62.03.000 (далее – [25]);

- спецификация 4170.63.00.200 (далее – [26]);

- чертеж 4170.63.00.200СБ (далее – [27]);

- спецификация 900.62.03.000 (далее – [28]);

- чертеж 900.62.03.007 (далее – [29]);

- чертеж 425.01.22.008 (далее – [30]);

- чертеж 900.62.03.000СБ (далее – [31]);

- спецификация 900.62.03.010 (далее – [32]);

- чертеж 900.62.03.002 (далее – [33]);

- чертеж 900.62.03.008 (далее – [34]);
- чертеж 900.62.02.003 (далее – [35]);
- чертеж 900.62.02.004 (далее – [36]).

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

На заседании коллегии палаты по патентным спорам 22.12.2010 патентообладатель представил отзыв на возражение, в котором указано, что срок для подачи возражения против выдачи оспариваемого свидетельства истек 15.08.2010. По мнению патентообладателя, документы [1]-[36] не подтверждают открытого использования буферов по чертежу 900.62.03.00 до даты приоритета оспариваемого свидетельства, т.к. информация о данных буферах не была опубликована и не являлась общедоступной. В отзыве отмечено, что многие чертежи, представленные в возражении, «не имеют обязательных подписей, не согласованы с Министерством путей сообщения (МПС), не зарегистрированы и не заверены», не представлены паспорта на буферы, документы об испытании и приемке буферов специалистами отдела технического контроля. Также патентообладатель указывает, что согласно руководству [9] вагон модели 61-4170 оборудован буферами тяжелого типа, а буфер по оспариваемому свидетельству не относится к буферам тяжелого типа.

К отзыву приложены следующие материалы:

- приложение к патенту на полезную №29022 (далее – [37]);
- заключение о результатах наблюдения за техническим состоянием и работоспособностью буферов черт. Р-8830.62.00.000 (далее – [38]);
- заключение патентно-технической экспертизы от 22.10.2010 (далее – [39]);
- чертеж 4447.62.60.000СБ (далее – [40]);
- чертеж Р-8830.62.00.000СБ (далее – [41]).

Представителями лица, подавшего возражение, на заседании коллегии 22.12.2010 были представлены следующие материалы:

- техническое указание (далее – [42]);
- В.В. Лукин и др. Конструирование и расчет вагонов Москва, 2000 г., стр. 634, 635 (далее – [43]);
- Б.Г. Цыган, А.Б. Цыган Вагоностроительные конструкции. Изготовление, модернизация, ремонт «Кременчуг», 2005 г. стр. 398, 399 (далее – [44]);
- журнал «Железнодорожный транспорт» №12, 2001 г., стр. 29, 34 (далее – [45]);
- журнал «Железнодорожный транспорт» №7, 2002 г., стр. 63 (далее – [46]);
- приказ Министерства путей сообщения №9-II с приложением (далее – [47]);
- авторские свидетельства СССР №1220991, №1308516, №962072 (далее – [48]);
- Акт об использовании изобретения, расчет по изобретению, ведомость №15 (далее – [49]);
- фотографии [50].

В палату по патентным спорам 28.02.2011 от лица, подавшего возражения, поступили следующие материалы:

- чертеж 4170.00.00.000СБ (далее – [51]);
- спецификация 4170.00.00.000 (далее – [52]);
- извещение 4170.80/04.1 (далее – [53]);
- извещение т.р. 4188-80/04-197 (далее – [54]);
- извещение 4170.80/04.121 (далее – [55]);
- извещение 4170.80/04.489 1/3 (далее – [56]);
- спецификация 4170.00.00.000 (далее – [57]);

- чертеж 4170.00.00.000СБ (далее – [58]);
- спецификация 4170.63.00.000.1 (далее – [59]);
- чертеж 4170.63.00.000.1СБ (далее – [60]);
- техническое решение №4170-80/04-435 (далее – [61]);
- чертежи 4170.63.00.000СБ (далее – [62]);
- извещение 4179.80/02.1489 (далее – [63]);
- извещение 4179.80/02.1754 (далее – [64]);
- спецификация 4170.63.00.000 (далее – [65]);
- спецификация 4170.63.00.200 (далее – [66]);
- чертеж 4170.63.00.200СБ (далее – [67]);
- техническое решение №4170-80/02-129 (далее – [68]);
- спецификация 900.62.03.010 (далее – [69]);
- спецификация 900.62.03.020 (далее – [70]);
- чертеж 900.62.03.020СБ (далее – [71]);
- извещение 4170.80/02.21 (далее – [72]).

И повторно представлены следующие материалы: [11], [16], [17], [19], [20], [29], [30], [32], [22], [33], [34], [35], [36], [10], [14], [12], [13], [15], [21], [25], [28], [31].

На заседании коллегии палаты по патентным спорам 11.03.2011 патентообладателем было представлено дополнение к отзыву, которое повторяет доводы, изложенные в первоначальном отзыве, а также указано, что чертежи [27] и [24] не могут быть включены в уровень техники, поскольку зарегистрированы в службе технической документации ОАО «ТВЗ» 05.09.2003, т.е. после даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту. Также патентообладатель отмечает, что техническое указание [42] и авторские свидетельства СССР [48] не были упомянуты в тексте возражения и потому не могут быть приняты к рассмотрению.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам 23.03.2011

представителями лица, подавшего возражение, представлены более качественные копии следующих материалов:

- спецификация [52];
- спецификация [28];
- спецификация [32];
- спецификация [10];
- чертеж [51];
- чертеж [31];
- чертеж [14].

А также представлены следующие документы:

- письмо Министерства путей сообщения №ЦЛН-6/29 (далее – [73]);
- регистрация несоответствия (далее – [74]);
- письмо ОАО «ФПК» №ФПКФР-03/10 (далее – [75]);
- чертеж 900.62.03.010СБ (далее – [75]).

На заседании коллегии палаты по патентным спорам 23.03.2011 патентообладателем было представлено второе дополнение к отзыву, которое повторяет доводы отзывов, представленных на предыдущих заседаниях. Патентообладатель отмечает, что дополнительно представленные лицом, подавшим возражение, документы и чертежи относятся к новым источникам информации, т.е. изменяют мотивы возражения. В дополнении к отзыву также указано, что на ряде графических материалов отсутствует подпись и дата утверждения, при этом на чертеже [51] данная графа «затемнена». По мнению патентообладателя, в состав поезда «Невский экспресс» включены «опытные скоростные вагоны с опытными узлами», о чем свидетельствует литера О₁ в конструкторской документации.

При этом патентообладателем представлены следующие материалы:

- таблицы со сведениями о чертежах и о соответствующих датах, содержащихся на этих чертежах (далее - [78]);

- акт комиссионного осмотра и испытания вагонов модели 61-4179Э с опытными буферами черт. Р-8830.62.00.000 (далее – [79]);

- письмо Министерства путей сообщения №ЦЛН-1/50 (далее – [80]);

- письмо ОАО «ТВЗ» №96/393 (далее – [81]).

Изучив материалы дела, и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки, по которой выдано оспариваемое свидетельство, правовая база для оценки патентоспособности группы полезных моделей по указанному свидетельству включает Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. N 3517-I (с изменениями от 27 декабря 2000 г., 30 декабря 2001 г.) (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу свидетельства на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 17.04.1998 №83, зарегистрированным в Минюстом России 22.09.1998 № 1613 с изменениями и дополнениями от 13.11.2000 (далее – Правила ПМ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона полезная модель признается соответствующей условиям патентоспособности, если она является новой и промышленно применимой. Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. 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.

Согласно подпункту (1) пункта 3.3.1 Правил ПМ, формула полезной модели предназначена для определения объема правовой охраны, предоставляемой свидетельством.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 16.9 Правил ПМ, охраняемая свидетельством полезная модель считается соответствующей условию

«новизны», 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.

В соответствии с пунктом 18.3 Правил 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, является

- для отчетов о научно-исследовательских работах, пояснительных записок к опытно-конструкторским работам и другой конструкторской, технологической и проектной документации, находящейся в органах научно-технической информации, - дата их поступления в эти органы;

- для сведений, о техническом средстве, ставших известными в результате его использования, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

В соответствии с пунктом 18.4 Правил ПМ В качестве характеристики области поиска (совокупность разделов науки и техники, информация по которым просматривается для установления уровня техники по данной заявке) используются индексы рубрик МПК. При определении области поиска учитывается объект полезной модели в целом. Поиск проводится среди объектов того же назначения. Патентное ведомство гарантирует проведение информационного поиска в объеме, включающем:

- официальные бюллетени Патентного ведомства, а также бывшего патентного ведомства СССР;

- описания к охраняемым документам СССР и Российской Федерации;

- поданные в Российской Федерации заявки на изобретения и полезные модели, доступные для ознакомления третьих лиц с их материалами; запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели;

- патентную документацию США, Великобритании, Германии, ФРГ, Франции, Японии (в объеме рефератов на русском и английском, языках), Швейцарии (на французском и немецком языках), а также патентную документацию Европейского патентного ведомства (ЕПВ) и ВОИС;

- непатентную литературу по списку, опубликованному Международным бюро ВОИС, с ретроспективой не менее пяти лет.

Кроме того, с учетом даты подачи возражения против выдачи оспариваемого свидетельства процедура рассмотрения возражения включает упомянутый выше Кодекс и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1398 Кодекса патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть в течение срока его действия признан недействительным полностью или частично в случаях:

1) несоответствия изобретения, полезной модели или промышленного образца условиям патентоспособности, установленным настоящим Кодексом;

2) наличия в формуле изобретения или полезной модели либо в перечне существенных признаков промышленного образца, которые содержатся в решении о выдаче патента, признаков, отсутствовавших на дату подачи заявки в описании изобретения или полезной модели и в формуле изобретения или полезной модели (если заявка на изобретение или полезную модель на дату ее подачи содержала такую формулу) либо на изображениях изделия;

3) выдачи патента при наличии нескольких заявок на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы, имеющих одну и ту же дату приоритета, с нарушением условий, предусмотренных статьей 1383 настоящего Кодекса;

4) выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом, или без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом.

В соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС в случае представления дополнительных материалов к возражению, проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания патента, свидетельства и/или предоставления правовой охраны недействительными полностью или частично. Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака наименования места происхождения товара, либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

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

Анализ доводов возражения и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия группы полезных моделей по оспариваемому свидетельству условию охраноспособности «новизна», показал следующее.

В соответствии с актами [2] (в частности, акт №38) пассажирские вагоны модели 61-4170 были приняты «в окончательно готовом виде» инспектором Министерства путей сообщения для эксплуатации на Октябрьской железной дороге 30.05.2001, при этом конструкция указанных вагонов соответствует чертежу [51]. Таким образом, сведения об указанном вагоне стали общедоступны до даты приоритета оспариваемого свидетельства, в результате открытого использования.

Согласно спецификации [52] к чертежу [51] вагоны оборудованы переходной площадкой по чертежу [24], которая в соответствии со спецификацией

[23] содержит буфер с кронштейном по чертежу [27], при этом согласно спецификации [26] к данному чертежу, конструкция буфера соответствует чертежу [31], толкатель которого выполнен по чертежу [14], а корпус чертежу [22].

Таким образом, конструкторская документация [14], [22], [23], [24], [26], [27], [31], [51], [52] позволяет сделать вывод о том, что на вагоне модели 61-4170, введенным в эксплуатацию на Октябрьской железной дороге до даты приоритета оспариваемого свидетельства, установлены буферы, соответствующие чертежам [14], [22], [31].

Буфер вагона по чертежам [14], [22], [31] содержит корпус с фланцем для крепления буфера на вагоне, полый стержень с тарелью на конце, удерживаемый в корпусе посредством запорного клина, установленного в пазах на корпусе и стержне, упругий элемент, одной стороной упирающийся в тарель, а другой стороной посредством опоры упирающийся в клин, при этом стержень с тарелью выполнены в виде сборного сварного узла, состоящего из стержня трубчатого профиля и прикрепленной к нему посредством сварного шва тарели, корпус буфера также выполнен в виде сборного сварного узла, состоящего из цилиндрической трубы и приваренного к ней фланца.

Таким образом, буферу, конструкция которого изображена на чертежах [14], [22], [31], присущи все приведенные в независимых пунктах 1 и 2 формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения.

На основании изложенного можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать группу полезных моделей по оспариваемому свидетельству несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

В отношении мнения патентообладателя о невозможности принятия возражения к рассмотрению в связи с прекращением действия оспариваемого свидетельства, следует отметить, что на дату подачи возражения в палату по

патентным спорам 13.08.2010 оспариваемое свидетельство действовало, кроме того, согласно данным Государственного реестра полезных моделей, с которым можно ознакомиться на сайте ФГУ ФИПС в разделе «открытые реестры», данное свидетельство является действующим.

Что касается отсутствия на чертежах подписи лица, ответственного за утверждение, и даты утверждения, то в соответствии с ГОСТ 2.104-68 обязательными являются лишь подписи лиц, разработавших документ и ответственных за нормоконтроль.

В отношении даты поступления чертежей в отдел технической документации, которая является более поздней, чем дата приоритета оспариваемого свидетельства, необходимо отметить, что данная дата и подпись ответственного лица свидетельствует лишь о поступлении на учет и хранение конструкторской документации.

Что касается чертежей и спецификаций, дополнительно представленных лицом, подавшим возражение, то они корреспондируются с ранее представленными документами, в связи с чем, были приняты к рассмотрению в рамках доказательства открытого использования буфера по чертежам [14], [22], [31]. При этом можно согласиться с патентообладателем в том, что источники информации [42]-[50] не могут быть приняты к рассмотрению, поскольку отсутствовали в возражении. При этом ввиду сделанного выше вывода о несоответствии группы полезных моделей по оспариваемому свидетельству условию патентоспособности «новизна», анализ остальных источников информации [3]-[13], [15]-[21], [25], [28]-[30], [32]-[41], [53]-[81] нецелесообразен.

В отношении литеры O_1 , содержащейся на конструкторской документации, которая, по мнению патентообладателя, предназначена для изготовления вагонов и буферов для испытательной и опытной эксплуатации, следует отметить, что на стр. 6 акта [1] о приемке опытного вагона модели 61-4170 отмечено: «разрешить производство вагонов мод. 61-4170 и тележек к ним по документации с литерой « O_1 » для

планируемой установочной партии вагонов после корректировки документации по результатам проведенных испытаний и выполнения рекомендаций МВК...». То есть в эксплуатацию были введены вагоны, конструкция документация которых имеет литеру О₁.

Что касается обращений, поступивших от патентообладателя 23.03.2011, 29.03.2011 и 26.04.2011, то изложенные в них доводы по существу повторяют доводы отзыва и дополнений к отзыву, которые подробно рассмотрены выше.

При этом в обращении, поступившем 26.04.2011, дополнительно указано, что по ходатайству ОАО «ТВЗ» в ФГУ «Федеральный институт промышленной собственности» был проведен информационный поиск по заявке №2002121353/20, по которой выдано оспариваемое свидетельство. По результатам данного поиска «не обнаружены документы, относящиеся к устному раскрытию, использованию, экспонированию и т.д. заявленной полезной модели». В подтверждение данного довода патентообладателем представлен отчет о проведении информационного поиска. По мнению патентообладателя, данное обстоятельство свидетельствует о том, что представленная лицом, подавшим возражение, конструкторская документация не была общедоступной, поскольку не обнаружена при проведении поиска.

В отношении проведения информационного поиска необходимо отметить, что документы, доказывающие открытое использование буфера, не входят в объем поиска, предусмотренный процитированным выше пунктом 18.4 Правил ПМ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности:

удовлетворить возражение от 13.08.2010, свидетельство Российской Федерации на полезную модель №29022 признать недействительным полностью.