

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 28.02.2020, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №175697, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №175697 «Боковая рама тележки железнодорожного вагона» выдан по заявке №2017131159 с приоритетом от 05.09.2017. Обладателем исключительного права на данный патент является РЕЙЛ 1520 АйПи ЛТД (Кипр) (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«Боковая рама тележки железнодорожного вагона, содержащая верхний пояс и два кронштейна для крепления подвесок тормозных башмаков, при этом каждый кронштейн для крепления подвески тормозного башмака содержит втулку и стенку, примыкающую к верхнему поясу и к втулке, отличающаяся тем, что толщина s стенки в каждом кронштейне для крепления подвески тормозного башмака составляет от 14 до 16 мм».

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

В подтверждение данного довода в возражении представлен следующий источник информации – «Альбом чертежей запасных деталей вагонов железных дорог колеи 1524 мм», Москва, Транспорт, 1970, с. 195, с. 223-224 (далее [1]).

В возражении отмечено, что из источника информации [1] известны все существенные признаки боковой рамы тележки железнодорожного вагона по оспариваемому патенту.

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

Патентообладатель 15.05.2020 представил отзыв на возражение, доводы которого по существу сводятся к следующему. Конструкция боковой рамы тележки железнодорожного вагона по оспариваемому патенту имеет толщину s стенки в каждом кронштейне для крепления подвески тормозного башмака составляющую от 14 до 16 мм. При этом патентообладатель отмечает, что конструкция рамы из источника информации [1] имеет стенку переменной толщиной, величина которой изменяется в диапазоне от 16 до 22 мм включительно. По мнению патентообладателя, признак, касающийся выполнения толщины стенки для крепления подвески тормозного башмака составляющую от 14 до 16 мм по оспариваемому патенту не имеет указания на включение в диапазон предельных значений (14 мм и 16 мм). Таким образом, по мнению патентообладателя, техническое решение по оспариваемому патенту обладает новизной, поскольку в диапазон значений не входит значение толщины равное 16 мм.

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

С учетом даты подачи заявки (05.09.2017), 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.

Согласно пункту 52 Правил ПМ общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться.

Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР - указанная на них дата подписания в печать.

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.

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

Из источника информации [1] (с. 223-224) известна боковая рама тележки железнодорожного вагона (с. 223 вид С), содержащая верхний пояс и два кронштейна для крепления подвесок тормозных башмаков (см. вид С). Каждый кронштейн для крепления подвески тормозного башмака содержит втулку и стенку (см. вид С или сечение Т-Т), примыкающую к верхнему поясу и к втулке (см. вид С). При этом толщина стенки в каждом кронштейне для крепления подвески тормозного башмака выполнена в диапазоне от 16 до 22 мм (см. с. 224 вид С). Относительно довода патентообладателя о том, что в диапазон значений не входит значение толщины равное 16 мм, необходимо отметить следующее. В описании и формуле оспариваемого патента отсутствуют сведения, позволяющие сделать такой вывод, что предельные значения 14 мм и 16 мм, характеризующие выполнение толщины стенки в каждом кронштейне для крепления подвески тормозного башмака по оспариваемому патенту, не включаются в диапазон предельных значений.

Кроме того, необходимо отметить, что кронштейны для крепления подвесок тормозных башмаков, как в техническом решении по оспариваемому патенту, так и в противопоставленном источнике информации [1], изготовлены из одного и того же материала, а в описании полезной модели по оспариваемому патенту указан технический результат – «повышение прочности боковой рамы в узлах кронштейнов для крепления подвесок тормозных башмаков». Специалисту в данной области техники очевидно, что в случае изготовления кронштейнов из одного материала прочность будет зависеть от толщины стенок, т.е. чем толще стенка, тем деталь прочнее, поскольку в соответствии с определением: «прочность» - это свойство материалов в определенных условиях и пределах, не разрушаясь, воспринимать те или иные воздействия, например нагрузки (Новый политехнический словарь, гл. редактор А.Ю. Ишлинский, Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», Москва 2003, с. 425). Таким образом, можно сделать вывод о том, что наибольшей прочностью,

согласно оспариваемому патенту, будет обладать кронштейн с толщиной стенки 16 мм, а остальные признаки, касающиеся числовых значений диапазона по оспариваемому патенту будут несущественными.

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что в возражении приведены сведения из уровня техники (источник информации [1]) об известности технического решения, которому присущи все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения. Таким образом, лицом, подавшим возражение, приведены доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.02.2020, патент Российской Федерации на полезную модель №175697 признать недействительным полностью.