

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 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-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 «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 23.03.2018, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №172935, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №172935 «Боковая рама тележки грузового вагона» выдан по заявке №2017115004 с приоритетом от 28.04.2017 на имя РЕЙЛ 1520 АйПи ЛТД, Кипр (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Боковая рама тележки грузового вагона, содержащая опорную поверхность с базирующими бонками диаметром «d», предназначенными для базирования нижних концов пружин рессорного подвешивания тележки грузового вагона, отличающаяся тем, что в опорной поверхности у основания базирующих бонок выполнено кольцевое углубление диаметром «D» и глубиной «h».

2. Боковая рама по п. 1, отличающаяся тем, что глубина «h» кольцевого углубления выполнена в диапазоне размеров от 3 до 5 мм, диаметр «D» кольцевого углубления выполнен превышающим от 10 до 30 мм диаметр «d» базирующих бонок.

3. Боковая рама по п. 1, отличающаяся тем, что кольцевое углубление выполнено в виде сопряжённых галтелей радиусом «r», выполненным не менее 3 мм».

Против выдачи данного патента, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «промышленная применимость», «новизна», а также тем, что документы заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, не соответствуют требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники.

В возражении отмечено, что признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту присущи техническим решениям, известным из уровня техники.

В подтверждение данных доводов к возражению приложены следующие материалы (копии):

- альбом «ЧЕРТЕЖИ ЗАПАСНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВАГОНОВ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ КОЛЕИ 1524 ММ», изд. «ТРАНСПОРТ», Москва 1970 г. чертежи: №11611-Н, №11606-Н, №11606-Н, (далее – [1]);

- Л.А. ШАДУР и др., КОНСТРУКЦИИ ВАГОНОВ, «Всесоюзное издательско-полиграфическое объединение мин. путей сообщения», Москва 1962 г., стр. 82 (далее – [2]);

- И.Ф. СКИБА, ВАГОНЫ, Издательство «Транспорт», Москва 1966 г., стр. 98, 101 (далее - [3]);

- патентный документ RU 2473439 С2, опубл. 27.01.2013 (далее – [4]);

- патентный документ RU 2572442 C1, опубл. 10.01.2016 (далее - [5]);
- патентный документ RU 65006 U8, опубл. 27.07.2007, с корректировкой от 10.01.2008 (далее – [6]);
- патентный документ RU 127020 U1, опубл. 20.04.2013 (далее – [7]);
- патентный документ RU 127021 U1, опубл. 20.04.2013 (далее – [8]);
- патентный документ RU 127348 U1, опубл. 27.04.2013 (далее – [9]);
- патентный документ RU 127349 U1, опубл. 27.04.2013 (далее – [10]);
- издание Car Builders Cyclopedia Of American Practice. Fifteenth Edition-1940. Published and Printed in U.S.A. By Simmons-Boardman Publishing Corporation 30 Church St., New York, N.Y., стр.1131; стр.1137; стр.1146; стр.1150; стр. 1152 (далее – [11]);
- патентный документ RU 133072 U1, опубл. 10.10.2013 (далее –[12]);
- Б.В. БЫКОВ, учебное издание «Конструкция тележек грузовых и пассажирских вагонов», Издательство «Маршрут», Москва 2004 г., стр. 10 (далее – [13]);
- Американская железнодорожная энциклопедия, «Всесоюзное издательско-полиграфическое объединение мин. путей сообщения», Москва 1961 г., стр. 371 (далее – [14]).

Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, в описании оспариваемого патента не указаны:

- средства для реализации таких признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту, как «получение любого диаметра «D» и любой глубины «h» кольцевого углубления», а также признака - «применение базирующих бонок любого диаметра «d»»;

- методы получения «любого диаметра «D» и любой глубины «h» кольцевого углубления» и «базирующих бонок любого диаметра «d»».

Также в возражении указано, что в описании оспариваемого патента не подтверждено достижение заявленного технического результата.

В возражении подчеркнуто, что формула полезной модели по

оспариваемому патенту не основана на описании, а чертежи, поясняющие сущность полезной модели, по указанному патенту противоречат описанию.

К возражению приложена Интернет-распечатка со словарной статьей, касающейся термина – «бонка» (далее – [15]).

Возражение в установленном порядке было направлено в адрес патентообладателя.

От патентообладателя (13.06.2018) поступил отзыв на возражение, в котором выражено несогласие с доводами лица, подавшего возражение.

По мнению патентообладателя, источники информации [1] и [14] не являются общедоступными. Кроме того, в отзыве отмечено, что ни один из источников информации, представленных в возражении, не содержит всей совокупности существенных признаков полезной модели по оспариваемому патенту.

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

С учетом даты подачи заявки (28.04.2017), 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, и их формы, и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель (утверждены приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 года № 701, зарегистрированы 25.12.2015, регистрационный №40244, опубликованы 28.12.2015) (далее – Правила ПМ и Требования ПМ)

Согласно пункту 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 в отношении полезной модели включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1351 Кодекса полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

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 подпунктом 2 пункта 2 статьи 1376 Кодекса заявка на полезную модель должна содержать описание полезной модели, раскрывающее ее сущность с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1390 Кодекса если в процессе экспертизы заявки на полезную модель по существу установлено, что заявленный объект, выраженный формулой, предложенной заявителем, не соответствует хотя бы одному из требований или условий патентоспособности, либо документы заявки, представленные на дату ее подачи, не раскрывают сущность полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение об отказе в выдаче патента.

В соответствии с пунктом 52 Правил ПМ общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо

может ознакомиться. Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных патентных документов является, указанная на них дата опубликования.

В соответствии с пунктом 66 Правил ПМ при проверке промышленной применимости полезной модели устанавливается, может ли полезная модель быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, других отраслях экономики или в социальной сфере. При установлении возможности использования полезной модели в промышленности, сельском хозяйстве, других отраслях экономики или в социальной сфере проверяется, возможна ли реализация назначения полезной модели при ее осуществлении по любому из пунктов формулы полезной модели, в частности, не противоречит ли заявленная полезная модель законам природы и знаниям современной науки о них.

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 84 Правил ПМ если в результате экспертизы по существу установлено, что заявленная полезная модель соответствует условиям патентоспособности, а также соблюдено требование достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели в документах заявки, представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, принимается решение о выдаче патента.

В соответствии с пунктом 85 Правил ПМ если в результате экспертизы по существу установлено, что заявленная полезная модель не соответствует хотя бы одному из условий патентоспособности или сущность полезной модели не раскрыта в документах заявки, представленных на дату ее подачи, с

полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, принимается решение об отказе в выдаче патента.

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; под специалистом в данной области техники понимается гипотетическое лицо, имеющее доступ ко всему уровню техники и обладающее общими знаниями в данной области техники, основанными на информации, содержащейся в справочниках, монографиях и учебниках; 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.

В соответствии с пунктом 38 Требований ПМ в разделе описания полезной модели "Осуществление полезной модели" приводятся сведения, раскрывающие, как может быть осуществлена полезная модель с реализацией указанного заявителем назначения полезной модели и с подтверждением возможности достижения технического результата при осуществлении полезной модели путем приведения детального описания по крайней мере одного примера осуществления полезной модели со ссылками на графические материалы, если они представлены.

Согласно подпункту 3 пункта 40 Требований ПМ формула полезной модели должна ясно выражать сущность полезной модели как технического решения, то есть содержать совокупность существенных признаков, в том числе родовое понятие, отражающее назначение полезной модели, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и получения при осуществлении полезной модели технического результата.

Полезной модели 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 «промышленная применимость» и оценки соответствия документов заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, с учетом материалов заявки, показал следующее.

Назначение полезной модели по оспариваемому патенту охарактеризовано в родовом понятии независимого пункта 1 формулы - боковая рама тележки грузового вагона. Сущность полезной модели, как следует из описания к оспариваемому патенту, заключается в создании боковой рамы тележки, конструкция которой позволяет исключить перекося опорных витков пружин надрессорного комплекта.

В соответствии с упомянутым пунктом формулы, боковая рама содержит опорную поверхность с базирующими бонками диаметром «d», предназначенными для базирования нижних концов пружин рессорного подвешивания тележки грузового вагона. В опорной поверхности у основания базирующих бонок выполнено кольцевое углубление диаметром «D» и глубиной «h». При этом, как в описании, так и в зависимых пунктах 2 и 3 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, раскрыт диапазон величины глубины «h» (3-5 мм), и показана зависимость величины диаметра «D» от величины диаметра «d» (величина «D» превышает на 10-30 мм величину «d»).

На основании описания и графических материалов, содержащихся в заявке на дату ее подачи, специалисту в данной области техники, очевидно, что

для установки пружины на базирующую бонку, ее диаметр «d» должен быть меньше внутреннего диаметра пружины, вместе с тем посадка пружины на бонку должна быть плотной. Также очевидно, что исключение перекоса пружины может быть достигнуто за счет выполнения в опорной поверхности у основания базирующей бонки кольцевого углубления и использования пружины с соответствующими внутренним диаметром и диаметром витка.

Что касается технического результата, указанного в описании к оспариваемому патенту, «увеличение надежности пружин рессорного подвешивания тележки грузового вагона», то он сформулирован не корректно, поскольку надежность пружины, в первую очередь зависит от ее конструкции, материала, из которого она изготовлена и диаметра витка. Вместе с тем специалисту в данной области техники на основании материалов заявки, представленных на дату ее подачи, очевидно, что надежность пружины в полезной модели по оспариваемому патенту характеризуется ее ресурсом, который может быть увеличен за счет исключения перекоса пружины.

Таким образом, можно констатировать, что реализация назначения полезной модели по оспариваемому патенту возможна при ее осуществлении по любому из пунктов формулы полезной модели, и указанная полезная модель не противоречит законам природы и знаниям современной науки о них. При этом, сущность полезной модели по оспариваемому патенту раскрыта в материалах заявки, представленных на дату ее подачи, с полнотой достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники.

Следовательно, нельзя признать убедительными доводы возражения о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость» и несоблюдении требования достаточности раскрытия сущности полезной в документах заявки, представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники.

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

Наиболее близким аналогом полезной модели по оспариваемому патенту является техническое решение по патентному документу [6] (см. первый абзац описания), которое также как полезная модель по оспариваемому патенту, относится к боковой раме тележки грузового вагона.

Боковая рама тележки по патентному документу [6] (см. фиг. 1, 3-7) содержит опорную поверхность (16) с базирующими бонками, определенного диаметра, предназначенными для базирования нижних концов пружин рессорного подвешивания тележки грузового вагона. В опорной поверхности (16) у основания базирующих бонок выполнено кольцевое углубление определенной глубины и диаметром больше диаметра базирующей бонки.

Таким образом, техническому решению по патентному документу [6] присущи все признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения.

На основании изложенного можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

Для сведения можно отметить, что все признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения, присущи и другим техническим решениям, например, по патентным документам [8] и [10].

Относительно признаков зависимых пунктов 2 и 3 формулы оспариваемого патента, конкретизирующих: диапазон величины глубины «h» (3-5 мм), величину радиуса «r» галтелей (не менее 3 мм) и зависимость величины диаметра «D» от величины диаметра «d» (величина «D» превышает на 10-30 мм величину «d»), следует отметить, что они не являются

существенными.

Так, в отсутствии сведений о конструкции пружины, ее внутреннего диаметра, диаметра ее прутка и диаметра «d» базирующей бонки, оценить влияние упомянутых выше значений «h», «t» и зависимости «D» от «d» на исключение перекоса пружины, и как следствие на повышение ресурса пружины, не представляется возможным.

Ввиду сделанного выше вывода, источники информации [1]-[5], [7], [9], [11]-[14] не рассматривались.

Источник информации [15] представлен лицом, подавшим возражение, для сведения.

Что касается доводов возражения о том, что формула полезной модели по оспариваемому патенту не основана на описании, а чертежи, поясняющие сущность полезной модели, по указанному патенту противоречат описанию, то они не относятся к нарушениям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 1 статьи 1398 Кодекса, которые могут послужить основанием для признания патента недействительным полностью или частично.

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.03.2018, патент Российской Федерации на полезную модель №172935 признать недействительным полностью.