

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 Федеральным законом от 18.12.2006 № 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО "ВНИЦТТ" (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 26.08.2020 против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 188192, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 188192 на полезную модель «Боковая стена кузова полувагона» выдан по заявке № 2018143192/11 с приоритетом от 06.12.2018 на имя ООО Управляющая Компания "РэйлТрансХолдинг" (далее – патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

«1. Боковая стена кузова полувагона, содержащая верхнюю и нижнюю обвязки, стойки и обшивку, отличающаяся тем, что обвязки боковой стены выполнены составными по длине стены, а в месте стыковки их отдельных частей установлен соединительный элемент.

2. Боковая стена кузова полувагона по п. 1, отличающаяся тем, что соединительный элемент расположен на верхней и нижней обвязках.

3. Боковая стена кузова полувагона по п. 1, отличающаяся тем, что соединительный элемент расположен на верхней обвязке.

4. Боковая стена кузова полувагона по п. 1, отличающаяся тем, что соединительный элемент расположен на верхней обвязке и стойке.

5. Боковая стена кузова полувагона по п. 1, отличающаяся тем, что соединительный элемент расположен на нижней обвязке.

6. Боковая стена кузова полувагона по п. 1, отличающаяся тем, что соединительный элемент выполнен из частей.

7. Боковая стена кузова полувагона по п. 1, отличающаяся тем, что соединительный элемент выполнен из гнутого профиля.

8. Боковая стена кузова полувагона по п. 1, отличающаяся тем, что соединительный элемент выполнен шириной не более 1500 мм».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» ввиду известности всех ее существенных признаков из уровня техники.

В подтверждение данного довода к возражению приложен патент US 5181474, опубл. 29.04.1991 г. (далее – [1]).

К возражению также приложены копии следующей словарно-справочной литературы:

- Альбом – справочник «Грузовые вагоны колеи 1520 мм. железных дорог СССР». Главное управление вагонного хозяйства, 1989 г., стр. 227 (далее – [2]);

- Альбом – справочник «Грузовые вагоны железных дорог колеи 1520мм». 002И – 2009 ПКБ ЦВ (далее – [3]).

В возражении отмечается, что из патента [1] известно техническое решение, для которого характерны все существенные признаки полезной модели по оспариваемому патенту.

В отношении признаков зависимых пунктов 2-8 формулы

оспариваемого патента в возражении отмечено, что данные признаки не являются существенными для достижения указанного в описании оспариваемого патента технического результата, при этом также отмечено, что данные признаки известны из [1].

Также в процессе делопроизводства (29.12.2020), для уточнения перевода противопоставленного патентного документа [1], лицом, подавшим возражение, был представлен полный перевод текста указанного патентного документа, заверенный переводчиком с подтвержденной квалификацией.

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

От патентообладателя отзыва на возражение не поступало.

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

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент (06.12.2018), правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс, а также Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2015 №701 (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.

Согласно пункту 52 Правил ПМ 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:

- для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования,

- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР, на которых не указана дата подписания в печать, а также для иных печатных изданий - дата их выпуска, а при отсутствии возможности ее установления - последний день месяца или 31 декабря указанного в издании года, если время выпуска определяется соответственно месяцем или годом,

В соответствии с пунктом 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 сущность полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата. 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.

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, содержащейся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов, изложенных в возражении, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Патентный документ [1] был опубликован ранее даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту, т.е. может быть включен в уровень техники для целей проверки ее соответствия условию патентоспособности «новизна».

При этом в патентном документе [1] охарактеризовано средство того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту, а именно железнодорожный полувагон.

Полувагон по патентному документу [1] включает в себя боковые стены кузова полувагона, содержащие верхнюю (поз.34) и нижнюю (поз.26) обвязки, стойки (поз.38) и обшивку (поз.22) При этом обвязки боковой стены выполнены составными по длине стены (см. описание, столбец 4, поз.96 , фиг.16), а в месте стыковки их отдельных частей установлен соединительный элемент (описание, столбец 3 строки 29-39, столбец 5 строки 16-19 и строки 24-25, фиг.11, 13, 15., поз. 16, 22, 26, 34, 38).

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что для технического решения, описанного в формуле патентного документа [1], характерны все признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения.

Следовательно, в возражении присутствуют доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1351 Кодекса и пункт 69 Правил).

В отношении зависимых пунктов формулы 2-8 оспариваемого патента необходимо отметить следующее.

Признаки зависимых пунктов 2-5 характеризующие расположение соединительного элемента на верхней и нижней обвязках боковой стены полувагона также известны из [1] (описание, столбец 3 строки 29-39, столбец 5 строки 16-19 строки 24-25 строки 28-30, фиг.11, 13 - 15., поз. 16, 22, 26, 34, 36, 38, 158, 160).

Признаки зависимых пунктов 6-8, характеризующие частные случаи выполнения формы и размера соединительного элемента нельзя признать существенными к указанному в описании оспариваемого патента техническому результату, выраженному в снижении трудоемкости при сборке боковой стены кузова полувагона, имеющего увеличенную длину по осям сцепления, с обеспечением прочностных характеристик боковой стены и кузова в целом. Так влияние упомянутых признаков на указанный технический результат не очевидно для специалиста, при этом в описании оспариваемого патента отсутствует причинно-следственная связь между данными признаками и указанным техническим результатом.

Таким образом, в возражении присутствуют доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.08.2020, патент Российской Федерации на полезную модель №188192 признать недействительным полностью.