

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” 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 “Патентика” (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 04.07.2017, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 116820, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 116820 на полезную модель “Рама боковая трехэлементной тележки грузового вагона повышенной грузоподъемности” выдан по заявке № 2011144722/11 с приоритетом от 03.11.2011 на имя ОАО “Завод металлоконструкций”.

В настоящее время исключительное право на полезную модель принадлежит ООО “Инновационная транспортная лаборатория” (далее – патентообладатель).

Патент действует со следующей формулой:

“ 1. Рама боковая трехэлементной тележки выполненная в виде стальной отливки, содержит верхний пояс и нижний пояс с опорной площадкой для рессорного комплекта; верхний и нижний пояса соединены между собой двумя вертикальными колоннами, образующими проем для центрального рессорного подвешивания, и двумя наклонными поясами, образующими технологические

окна треугольной формы со скругленными углами; верхний пояс переходит после пересечения с наклонными поясами в консоли, оснащенные челюстями, образующими буксовые проемы, отличающаяся тем, что нижний пояс рамы имеет три продольные вертикальные стенки, каждая из которых расположена под соответствующим продольным рядом пружин центрального рессорного подвешивания.

2. Рама боковая трехэлементной тележки по п.1, отличающаяся тем, что верхний пояс на всем протяжении имеет замкнутое сечение с локальными отверстиями по нижней полке.

3. Рама боковая трехэлементной тележки по п.1, отличающаяся тем, что наклонные пояса на всем протяжении имеют замкнутое сечение с локальными отверстиями.

4. Рама боковая трехэлементной тележки по п.1, отличающаяся тем, что верхние полки наклонных поясов соединяются по нормали с вертикальным стенкам колонн в зонах окончания радиусных переходов.

5. Рама боковая трехэлементной тележки по п.1, отличающаяся тем, что толщина нижних полок в верхней части наклонных поясов плавно увеличивается на 0,5-2 единицы на каждые 10 единиц длины.

6. Рама боковая трехэлементной тележки по п.1, отличающаяся тем, что максимальная толщина нижних полок консолей образуется путем сопряжения нижних полок наклонного пояса и буксового проема по радиусу,

обуславливающему отношение диаметра вписанной в узел окружности к толщине вертикальной стенки внутренней челюсти, не превышающее 1,5.

7. Рама боковая трехэлементной тележки по п.1, отличающаяся тем, что каждая консоль имеет замкнутую конструкцию не одинаковой высоты, уменьшающуюся в сторону наружной челюсти.

8. Рама боковая трехэлементной тележки по п.1, отличающаяся тем, что на участках между проемом для центрального рессорного подвешивания и буксовыми проемами высота верхнего пояса плавно увеличивается и достигает максимальной высоты в зонах пересечения наклонных поясов с верхним поясом.”

Против выдачи данного патента, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованной полезной модели условиям патентоспособности “промышленная применимость” и “новизна”.

В возражении указано, что осуществить боковую раму по пунктам 2, 3, 5, 6 формулы “не представляется возможным, вследствие чего невозможна реализация указанного заявителем назначения.”

Для пояснения значения термина “замкнутый” к возражению приложен “Большой толковый словарь русского языка”, гл. ред. С.А. Кузнецов, СПб.: “Норинт”, 2008, стр. 333 (далее – [5]).

В подтверждение довода о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности “новизна” к возражению приложены копии следующих источников информации:

- патентный документ RU 79508 U1, опубл. 10.01.2009 (далее – [1]);
- патентный документ RU 102577 U1, опубл. 10.03.2011 (далее – [2]);
- патентный документ US 2004/0261651 A1, опубл. 30.12.2004 (далее – [3]);
- патентный документ US 5718177 A, опубл. 17.02.1998 (далее – [4]);
- ГОСТ 9246-2004 “Тележки двухосные грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Технические условия”, Москва, ИПК Издательство стандартов, 2005, стр. 2 (далее – [6]);
- ГОСТ 9246-2013 “Тележки двухосные трехэлементные грузовых вагонов железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия”, Москва, Стандартинформ, 2014, стр. 2 (далее – [7]).

При этом, по мнению лица, подавшего возражение, “ввиду того, что указанный заявителем технический результат совокупностью признаков пункта 1 формулы Патента не достигается, представляется возможным сделать вывод о несущественности отличительных признаков пункта 1 формулы Патента.”

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя. Отзыв по мотивам возражения на дату заседания коллегии не поступал.

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

С учетом даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент (03.11.2011), правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс в редакции, действующей на дату подачи заявки (далее - Кодекс), Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008г. № 326 и зарегистрированный в Минюсте РФ 24 декабря 2008г., рег. № 12977 (далее – Регламент).

В соответствии с пунктом 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.

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.

В соответствии с пунктом 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 (2.1) пункта 9.4 Регламента при

установлении возможности использования полезной модели в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях экономики и социальной сферы, проверяется, указано ли назначение полезной модели в описании, содержащемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу полезной модели – то в описании или формуле полезной модели). Кроме того, проверяется, приведены ли в указанных документах и чертежах, содержащихся в заявке на дату ее подачи, средства и методы, с помощью которых возможно осуществление полезной модели в том виде, как она охарактеризована в каждом из пунктов формулы полезной модели. При отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета полезной модели. Кроме того, следует убедиться в том, что в случае осуществления полезной модели по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения. При соблюдении всех указанных выше требований полезная модель признается соответствующей условию промышленной применимости. Несоблюдение хотя бы одного из указанных выше требований указывает на то, что полезная модель не соответствует условию промышленной применимости.

В соответствии с подпунктом (2.2) пункта 9.4 Регламента полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности “новизна”, 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. Существенность признаков, в том числе признака, характеризующего назначение полезной модели, при оценке новизны определяется с учетом положений пункта 9.7.4.3(1.1) Регламента. 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. В уровень техники также включаются, при условии их более раннего приоритета, все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения и полезные

модели, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо, и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

В соответствии с подпунктом (1.1) пункта 9.7.4.3 Регламента 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. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства.

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”, показал следующее.

Как указано в возражении, в зависимом пункте 2 формулы полезной модели по оспариваемому патенту описана рама боковая трехэлементной тележки, в которой “верхний пояс на всем протяжении имеет замкнутое сечение с локальными отверстиями по нижней полке”, а в зависимом пункте 3 – в которой “наклонные пояса на всем протяжении имеют замкнутое сечение с локальными отверстиями”. По мнению лица, подавшего возражение, данные признаки осуществить невозможно, т.к. “очевидно, что в месте нахождения отверстий сечение будет незамкнутым”.

Следует отметить, что можно согласиться с тем, что указанные признаки сформулированы не совсем корректно. Однако, в соответствии с пунктом 2 статьи 1354 Кодекса, для толкования формулы полезной модели могут использоваться чертежи. На фигурах полезной модели по оспариваемому патенту видно, каким образом выполнить “замкнутое сечение с локальными

отверстиями”. При этом, использование такой терминологии известно из уровня техники, что подтверждается, в частности, описанием патентного документа [1].

Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, невозможно осуществить признак зависимого пункта 5 формулы “толщина нижних полок в верхней части наклонных поясов плавно увеличивается на 0,5-2 единицы на каждые 10 единиц длины” в связи с тем, что границы верхней части наклонных поясов не определены. Как указано в возражении, “не представляется возможным понять, в каком месте нижней полки наклонного пояса должно выполняться заявленное плавное увеличение толщины”.

Однако, на фигурах 1 и 2 полезной модели по оспариваемому патенту видно, в каком месте конструкции боковой рамы верхняя часть наклонного пояса переходит в нижнюю полку. При этом, согласно данному пункту формулы, увеличивается толщина именно нижних полок, а не верхней части наклонных поясов.

Еще одним доводом возражения, касающимся несоответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности “промышленная применимость” является то, что “в зависимом пункте 6 формулы заявлена боковая рама трехэлементной тележки, в которой “максимальная толщина нижних полок консолей образуется путем сопряжения нижних полок наклонного пояса и буксового проема по радиусу”. Однако, не является ясным, каким образом и с образованием какого радиуса могут быть сопряжены нижняя полка наклонного пояса (деталь) и буксовый проем (пространство), вследствие чего не представляется возможным понять, какую максимальную толщину имеет нижняя полка консолей рамы.”

Здесь также можно согласиться с некорректной формулировкой указанных признаков. Однако, на фигуре 2 полезной модели по оспариваемому патенту видно, что нижняя полка консолей сопрягается не с буксовым проемом, а с “челюстями (5 и 6)”, образующими буксовый проем.

Таким образом, нельзя согласиться с доводами, изложенными в возражении, о том, что вышеуказанные признаки зависимых пунктов формулы 2, 3, 5, 6 невозможно осуществить.

Таким образом, в возражении не приведены доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности “промышленная применимость”.

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

Из патентного документа [3] известна рама боковая трехэлементной тележки, включающая следующие признаки, присущие устройству по оспариваемому патенту:

- рама выполнена в виде стальной отливки (абзац [0071], стр. 5 описания патентного документа [3]);

- наличие верхнего пояса (верхний элемент 102; фиг. 10А, абзацы [0069]-[0070] стр. 5 описания патентного документа [3]);

- наличие нижнего пояса с опорной площадкой для рессорного комплекта (нижняя секция 116; фиг. 10А, абзацы [0070]-[0071], [0073] стр. 5 описания патентного документа [3]);

- верхний и нижний пояса соединены между собой двумя вертикальными колоннами, образующими проем для центрального рессорного подвешивания (колонны 118, 120; фиг. 10А, абзацы [0070], [0076]-[0078] стр. 5 патентного документа [3]);

- наличие двух наклонных поясов, образующих технологические окна треугольной формы со скругленными углами (диагональные элементы 112, 114 образуют окна треугольной формы; фиг. 10А, абзацы [0070], [0077] стр. 5 описания патентного документа [3]);

- верхний пояс переходит после пересечения с наклонными поясами в консоли, оснащенные челюстями, образующими буксовые проемы (консоли – концевые участки 104, 106; буксовые проемы 108, 110; фиг. 10А, абзацы [0069]-[0070] стр. 5 описания патентного документа [3]);

- нижний пояс рамы имеет три продольные вертикальные стенки (как указано в абзаце [0073] описания патентного документа [3], нижняя секция

содержит боковые стенки 130, 132, образующие продольные наружные края нижней секции 116; кроме того, в нижней секции продольно проходят несущие ребра 38, отстоящие друг от друга в боковом направлении, т.е. в направлении боковых стенок 130, 132, и проходят вертикально от нижней стенки 126 до верхней стенки 128, т.е. являются стенкой; при этом, как следует из фиг. 10С патентного документа [3], стенка 138 может быть и одна);

– каждая из трех продольных вертикальных стенок расположена под соответствующим продольным рядом пружин центрального рессорного подвешивания (стенки 130, 132, 138 расположены под местами установки пружин 124; фиг. 10С-10D, абзацы [0072]-[0074] описания патентного документа [3]).

Таким образом, в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения.

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что в возражении представлены доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности “новизна”.

Признаки зависимых пунктов 7, 8 также известны из патентного документа [3].

Что касается признаков зависимых пунктов 2-6, то здесь необходимо подчеркнуть следующее.

В описании полезной модели по оспариваемому патенту в явном виде отсутствует формулировка технического результата. При этом, задачей, решаемой полезной моделью, является повышение надежности конструкции рам, повышение коэффициента запаса сопротивления усталости за счет повышения прочностных свойств тех узлов рамы, где возникают разрушения при эксплуатации.

При этом, в описании полезной модели по оспариваемому патенту не указана причинно-следственная связь между признаками зависимых пунктов формулы 2-6 и повышением коэффициента запаса сопротивления усталости, т.е.

не раскрыто, каким образом повышается данный коэффициент за счет:

- выполнения верхнего и наклонного поясов, имеющих замкнутое сечение на всем протяжении с локальными отверстиями (пункты 2-3 формулы полезной модели по оспариваемому патенту);

- выполнения верхних полок наклонных поясов соединяющимися по нормали с вертикальными стенками колонн в зонах окончания радиусных переходов (пункт 4 формулы);

- увеличения толщины нижних полок в верхней части наклонных поясов именно на 0,5-2 единицы на каждые 10 единиц длины (пункт 5 формулы);

- образования максимальной толщины нижних полок консолей путем сопряжения нижних полок наклонного пояса и буксового проема по радиусу, обуславливающему отношение диаметра вписанной в узел окружности к толщине вертикальной стенки, не превышающее 1,5 (пункт 6 формулы).

Таким образом, можно согласиться с мнением, изложенным в возражении, что признаки зависимых пунктов 2-6 формулы полезной модели по оспариваемому патенту не являются существенными.

Ввиду сделанного вывода источники информации [1], [2], [4], [6], [7] не анализировались.

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

удовлетворить возражение, поступившее 04.07.2017, патент Российской Федерации на полезную модель № 116820 признать недействительным полностью.