

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 Акционерного общества "Алтайвагон" (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 11.03.2020, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №165477, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №165477 «Боковая рама тележки грузового вагона» выдан по заявке №2016122864 с приоритетом от 09.06.2016. Обладателем исключительного права на данный патент является Общество с ограниченной ответственностью "Всесоюзный научно-исследовательский центр транспортных технологий" (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«1. Боковая рама тележки грузового вагона, содержащая верхний и нижний горизонтальные пояса, соединенные между собой вертикальными колонками, образующими совместно с горизонтальными поясами рессорный проем, в нижней части которого расположена опорная поверхность,

наклонные участки, сопряженные с нижним поясом и горизонтальными опорными площадками буксовых проемов, образованных наружными и внутренними челюстными направляющими, отличающаяся тем, что радиус, образуемый пересечением вертикальной и нижней стенок наклонного участка, в зоне перехода наклонного участка в опорную площадку буксового проема составляет от 6 до 25 мм.

2. Боковая рама по п.1, отличающаяся тем, что вертикальные стенки в зоне внутреннего угла буксового проема выполнены с утолщением».

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

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- источник информации «Альбом чертежей запасных деталей вагонов железных дорог колеи 1524 мм», Москва, Транспорт, 1970, с. 200, 202, 211, 213, 223 (далее – [1]);

- ГОСТ 2.307-2011 ЕСКД «Нанесение размеров и предельных отклонений» (далее – [2]).

В возражении отмечено, что в представленных источниках информации раскрыты сведения, в частности из них известны размеры различных элементов боковой рамы тележки грузового вагона, позволяющие сделать вывод о несоответствии полезной модели по пункту 1 формулы оспариваемого патента условию патентоспособности «новизна».

Также в возражении указано, что технический результат от использования полезной модели по оспариваемому патенту заключается в снижении брака при производстве, в частности предотвращение образования горячих трещин в зоне перехода наклонного участка в опорную площадку буксового проема.

При этом, по мнению лица, подавшего возражение, в описании не раскрыты сведения о причинно-следственной связи каждого значения из

интервала «от 6 до 25 мм» с техническим результатом полезной модели, т.е. можно сделать вывод о том, что часть интервала неизвестная из Д1, а именно, радиус от 6 мм до 9 мм и от 11 мм до 24 мм - не является существенной.

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

Патентообладатель 14.05.2020 представил отзыв на возражение, в котором выразил несогласие с доводами возражения. По мнению патентообладателя, техническое решение по оспариваемому патенту обладает новизной. Кроме того, патентообладатель в своем отзыве приводит анализ признаков решения по оспариваемому патенту из источника информации [1], а также доводы о существенности признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту направленных на предотвращение образования горячих трещин при производстве.

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

С учетом даты подачи заявки (09.06.2016), 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;

- для нормативно-технической документации:

- проектов технических регламентов, национальных стандартов Российской Федерации, государственных стандартов Российской Федерации - дата опубликования уведомления об их разработке или о завершении их общественного обсуждения или дата опубликования проекта;

- технических регламентов, национальных стандартов Российской Федерации, государственных стандартов Российской Федерации - дата их официального опубликования;

- технических условий, стандартов отрасли, стандартов предприятий, стандартов организаций, стандартов научно-технических инженерных обществ и других общественных объединений, с которыми возможно

ознакомление, - документально подтвержденная дата, с которой такое ознакомление стало возможным.

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.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения, коллегия вправе предложить лицу, подавшему заявку на выдачу патента, внести изменения в формулу, если эти изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности.

Согласно пункту 5.1 Правил ППС в случае отмены оспариваемого решения при рассмотрении возражения, принятого без проведения информационного поиска или по результатам поиска, проведенного не в полном объеме, а также в случае, если патентообладателем по предложению коллегии внесены изменения в формулу, решение должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

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.

Источники информации [1] - [2] имеют дату публикации раньше даты приоритета оспариваемого патента. Следовательно, источники информации [1] - [2] могут быть включены в уровень техники для целей проверки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Можно согласиться с доводами, приведенными в возражении, что из источника информации [1] известна боковая рама тележки грузового вагона, содержащая верхний и нижний горизонтальные пояса, соединенные между собой вертикальными колонками, образующими совместно с горизонтальными поясами рессорный проем, в нижней части которого расположена опорная поверхность, наклонные участки, сопряженные с нижним поясом и горизонтальными опорными площадками буксовых проемов, образованных наружными и внутренними челюстными направляющими, причем радиус, образуемый пересечением вертикальной и нижней стенок наклонного участка, в зоне перехода наклонного участка в опорную площадку буксового проема составляет 10 мм. Также, в источнике информации [1] (с. 211, 213, сечение Н-Н) раскрыты сведения, что радиус, образуемый пересечением вертикальной и нижней стенок наклонного участка, в зоне перехода наклонного участка в опорную площадку буксового проема составляет 25 мм.

При этом в описании полезной модели оспариваемого патента отсутствуют сведения, подтверждающие причинно-следственную связь

каждого числового значения из указанного интервала с техническим результатом полезной модели по оспариваемому патенту – «снижение брака при производстве, в частности предотвращение образования горячих трещин в зоне перехода наклонного участка в опорную площадку буксового проема». Таким образом, можно сделать вывод о том, что признаки, характеризующие величину радиуса, образуемого пересечением вертикальной и нижней стенок наклонного участка, в зоне перехода наклонного участка в опорную площадку буксового проема, являются несущественными.

В соответствии с вышеизложенным, можно сделать вывод о том, что из источника информации [1] известно устройство, которому присущи все существенные признаки, раскрытые в независимом пункте 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

На основании изложенного, можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента несоответствующим условию патентоспособности «новизна» (статья 1351 Кодекса).

На заседании коллегии 18.05.2020 коллегия предложила патентообладателю внести изменения в формулу для устранения причины, послужившей основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условию патентоспособности.

Заявителем в корреспонденции, поступившей 20.05.2020, была представлена уточненная формула полезной модели в следующей редакции:

«Боковая рама тележки грузового вагона, содержащая верхний и нижний горизонтальные пояса, соединенные между собой вертикальными колонками, образующими совместно с горизонтальными поясами рессорный проем, в нижней части которого расположена опорная поверхность, наклонные участки, сопряженные с нижним поясом и горизонтальными опорными площадками буксовых проемов, образованных наружными и

внутренними челюстными направляющими, отличающаяся тем, что радиус, образуемый пересечением вертикальной и нижней стенок наклонного участка, в зоне перехода наклонного участка в опорную площадку буксового проема составляет от 6 до 25 мм, при этом вертикальные стенки в зоне внутреннего угла буксового проема выполнены с утолщением».

Анализ уточненной формулы полезной модели показал, что она была скорректирована заявителем путем включения в независимый пункт 1 формулы признаков зависимого пункта 2 формулы, характеризующих выполнение вертикальных стенок в зоне внутреннего угла буксового проема. При этом признаки, характеризующие выполнение вертикальных стенок в зоне внутреннего угла буксового проема являются существенными и направлены на предотвращение образования горячих трещин в зоне перехода наклонного участка в опорную площадку буксового проема.

В связи с представлением лицом, подавшим возражение, уточненной формулы полезной модели, материалы заявки были направлены на проведение дополнительного информационного поиска (см. пункт 5.1 Правил ППС).

По результатам проведенного поиска 24.07.2020 был представлен отчет о поиске и заключение по результатам указанного поиска, согласно которым из уровня техники известна вся совокупность существенных признаков, приведенная в скорректированной формуле полезной модели. Из источника информации [1], с. 203-213, чертежи деталей 11600-Н, 11601-Н, 11603-Н известна боковая рама тележки грузового вагона, содержащая верхний и нижний горизонтальные пояса, соединенные между собой вертикальными колонками, образующими совместно с горизонтальными поясами рессорный проем, в нижней части которого расположена опорная поверхность, наклонные участки, сопряженные с нижним поясом и горизонтальными опорными площадками буксовых проемов, образованных наружными и внутренними челюстными направляющими, при этом радиус, образуемый

пересечением вертикальной и нижней стенок наклонного участка, в зоне перехода наклонного участка в опорную площадку буксового проема составляет 10 и 25 мм, при этом вертикальные стенки в зоне внутреннего угла буксового проема выполнены с утолщением. Таким образом, экспертному заключению, представленному по результатам дополнительного информационного поиска, скорректированная формула не соответствует условию патентоспособности «новизна», предусмотренному статьей 1351 Кодекса.

Анализ уточненной формулы полезной модели и заключения по результатам отчета о поиске показал, что сечение X-X детали 11600-Н и аналогичное сечение Т-Т детали 11601-Н не являются сечением в зоне перехода наклонного участка в опорную площадку буксового проема, поскольку показано на горизонтальном участке проема. Консольная часть рамы, где показаны сечения (X-X или Т-Т), опирается на кронштейны буксы через пружины, при этом непосредственного опирания на буксу консольной части рамы нет, следовательно, у деталей 11600-Н и 11601-Н отсутствует «опорная площадка буксового проема» как таковая. При этом, в источнике информации [1] не раскрыты сведения, касающиеся выполнения наклонных участков, сопряженных с нижним поясом и горизонтальными опорными площадками буксовых проемов, т.к. у деталей, показанных на чертежах 11600-Н, 11601-Н и 11603-Н, имеется только один наклонный пояс, который, не соединен с опорными площадками буксовых проемов. При этом, все сечения, показанные на фигурах, не являются сечениями в зоне перехода наклонного участка в опорную площадку буксового проема.

Таким образом, можно констатировать, что ни на одном из чертежей источника информации [1], не раскрыты признаки уточненной формулы – «радиус, образуемый пересечением вертикальной и нижней стенок наклонного участка, в зоне перехода наклонного участка в опорную площадку буксового проема».

В соответствии с вышеизложенным можно констатировать, что ни возражение, ни материалы, представленные по результатам дополнительного информационного поиска, не содержат сведений, позволяющих сделать вывод о несоответствии полезной модели, охарактеризованной уточненной формулой, условиям патентоспособности, предусмотренным требованиям статьи 1351 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.03.2020, патент Российской Федерации на полезную модель №165477 признать недействительным частично и выдать новый патент Российской Федерации на полезную модель с формулой, уточненной заявителем 20.05.2020.

(21) 2016122864/63

(51) МПК

B61F 5/00 (2016.08)

(57) Боковая рама тележки грузового вагона, содержащая верхний и нижний горизонтальные пояса, соединенные между собой вертикальными колонками, образующими совместно с горизонтальными поясами рессорный проем, в нижней части которого расположена опорная поверхность, наклонные участки, сопряженные с нижним поясом и горизонтальными опорными площадками буксовых проемов, образованных наружными и внутренними челюстными направляющими, отличающаяся тем, что радиус, образуемый пересечением вертикальной и нижней стенок наклонного участка, в зоне перехода наклонного участка в опорную площадку буксового проема составляет от 6 до 25 мм, при этом вертикальные стенки в зоне внутреннего угла буксового проема выполнены с утолщением

(56) RU 2487031 C2, 10.07.2013;

RU 125949 U1, 20.03.2013;

US 20130255532 A1, 03.10.2013;

«Альбом чертежей запасных деталей вагонов железных дорог колеи 1524 мм», Москва, Транспорт, 1970, с. 200, 202, 211, 213, 223.

Примечание: при публикации сведений о выдаче патента будут использованы первоначальное описание и чертежи.