

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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 Алтайского вагоностроения (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 25.12.2015, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №118599, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №118599 на группу полезных моделей «Хребтовая балка грузового железнодорожного полувагона с разгрузочными люками и кузов грузового железнодорожного полувагона с разгрузочными люками» выдан по заявке №2012117990/11 с приоритетом от 03.05.2012 на имя компании АФСТ ЭДВАНСД ФРАЙТ КАР ТЕКНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД, (Кипр) (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Хребтовая балка грузового железнодорожного полувагона с разгрузочными люками, состоящая из нижней балки высотой "В" и верхней балки высотой "С", отличающаяся тем, что отношение В/С находится в диапазоне от 1,64 до 2,38.

1. Хребтовая балка по п.1, отличающаяся тем, что нижняя балка состоит из двух балок Z-образного профиля, образующих единую сварную конструкцию, а верхняя балка выполнена в виде балки двутаврового профиля.

2. Хребтовая балка по п.1 или 2, отличающаяся тем, что верхняя балка снабжена петлями для крепления крышек разгрузочных люков.

3. Кузов грузового железнодорожного полувагона с разгрузочными люками, содержащий раму, включающую хребтовую балку, состоящую из нижней балки высотой "В" и верхней балки высотой "С", торцевые и боковые стенки, размещенные на раме, отличающийся тем, что отношение В/С находится в диапазоне от 1,64 до 2,38.

4. Кузов по п.3, отличающийся тем, что нижняя балка состоит из двух балок Z-образного профиля, образующих единую сварную конструкцию, а верхняя балка выполнена в виде балки двутаврового профиля.

5. Кузов по п.3 или 4, отличающийся тем, что верхняя балка снабжена петлями для крепления крышек разгрузочных люков».

Против выдачи данного патента в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием группы полезных моделей по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «промышленная применимость» и «новизна».

В возражении указано, что группа полезных моделей по оспариваемому патенту известна из уровня техники.

В подтверждение данного довода лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

ГОСТ 5267.0-90 (далее – [1]);

ГОСТ 5267.3-90 (далее – [2]);

ГОСТ 5267.5-90 (далее – [3]).

Кроме того, в возражении отмечено, что согласно словарно-справочной литературе для такого элемента как «балка» характерно наличие опор, на которых она установлена (см. Технический железнодорожный словарь, Н.Н. Васильев и др., Государственное железнодорожное издательство, Москва 1941 г. (далее – [4])), а также работа на изгиб (см. Большой энциклопедический политехнический словарь (далее – [5])). Однако, балка в решениях по оспариваемому патенту «не расположена на опорах и не работает на изгиб». По

мнению лица, подавшего возражение, балка по оспариваемому патенту «не может быть применима по назначению, указанному в патенте».

Возражение в установленном порядке было направлено в адрес патентообладателя.

На заседании коллегии (12.07.2016) представителем патентообладателя был представлен отзыв на возражение, в котором он выразил несогласие с изложенными в нем доводами.

По мнению патентообладателя, «ни один из приведенных источников информации [1]-[3] не описывает технического средства, которому присущи все приведенные в независимых пунктах формулы полезной модели существенные признаки».

В отношении условия патентоспособности «промышленная применимость» в отзыве отмечено, что «...в описании и в формуле полезной модели патентообладатель применительно к нижнему и верхнему элементам хребтовой балки применил термины верхняя и нижняя балка, как составные части хребтовой балки в целом...».

К отзыву приложен Политехнический словарь под ред. А.Ю. Ишлинского, Издательство «Советская энциклопедия», Москва 1980 г., стр. 45, 45 (далее – [6]).

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

С учетом даты подачи заявки (03.05.2012), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности группы полезных моделей по указанному патенту включает 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, зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 24 декабря 2008 г., рег. №12977, опубликованный в

Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 9 марта 2009 г. №10 (далее – Регламент).

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 включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об их применении в Российской Федерации, если такие сведения стали общедоступными 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 подпункту (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. 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.

Согласно подпункту (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. Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным.

Группе полезных моделей по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов, содержащихся в возражении и отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия группы полезных моделей по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», показал следующее.

Назначение полезных моделей по независимым пунктам 1 и 3 формулы оспариваемого патента, отражено в родовом понятии данных пунктов – хребтовая балка грузового железнодорожного полувагона (пункт 1) и кузов грузового железнодорожного полувагона (пункт 3).

Хребтовая балка грузового железнодорожного полувагона с разгрузочными люками состоит из нижней балки и верхней балки.

Кузов грузового железнодорожного полувагона с разгрузочными люками содержит раму, включающую хребтовую балку. Хребтовая балка состоит из нижней балки и верхней балки. Торцевые и боковые стенки размещены на раме.

Таким образом, группа полезных моделей по оспариваемому патенту содержит признаки (составная хребтовая балка, торцевые и боковые стенки на

раме) достаточные для осуществления данных полезных моделей и реализации их назначения.

Относительно довода лица, подавшего возражение, о том, что одна из балок (верхняя) не размещена на опорах и, соответственно, не работает на изгиб, необходимо отметить следующее.

Во-первых, балка не обязательно должна быть размещена на опорах, она может быть заделана, как с двух сторон, так и с одной (консольная балка) (см. словарно-справочные источники информации [5] и [6]).

Во-вторых, характер изгибающих нагрузок, которые может испытывать балка при эксплуатации зависит от количества опор, места ее расположения в конкретной конструкции и ее назначения.

В-третьих, верхняя и нижняя балки, характеризующие полезные модели по независимым пунктам 1 и 3 формулы оспариваемого патента, вместе образуют составную хребтовую балку, которая как видно из графических материалов к оспариваемому патенту (фиг. 1 и 2), при эксплуатации будет испытывать изгибающие нагрузки.

На основании изложенного можно констатировать, что в возражении не содержится доводов, позволяющих сделать вывод о несоответствии группы полезных моделей по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость».

Анализ доводов, содержащихся в возражении и отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия группы полезных моделей по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

ГОСТ [1] распространяется на профили, предназначенные для вагоностроения.

Из ГОСТа [2] известен зетовый профиль для хребтовой балки.

Из ГОСТа [3] известен двутавровый профиль для хребтовой балки.

Однако, ни в одном из ГОСТов [1]-[3], не раскрыта конструкция ни хребтовой балки полувагона (пункт 1 формулы оспариваемого патента), ни кузова полувагона (пункт 3 формулы оспариваемого патента).

Таким образом, технические решения, известные из ГОСТов [1]-[3] не являются устройствами того же назначения, что и полезные модели по независимым пунктам 1 и 3 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, и им не присущи все признаки упомянутых пунктов формулы.

На основании изложенного можно констатировать, что в возражении не содержится доводов, позволяющих сделать вывод о несоответствии группы полезных моделей по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Словарно-справочная информация приведенная в источнике [4] не изменяет сделанного выше вывода.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.12.2015, патент Российской Федерации на полезную модель №118599 оставить в силе.