

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. №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 АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 21.05.2018, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №173154, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №173154 на полезную модель «Рама вагона» выдан по заявке №2017101984/11 с приоритетом от 23.01.2017 на имя РЕЙЛ 1520 АйПи ЛТД, Кипр (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Рама вагона, состоящая из продольной хребтовой балки и закрепленных на ней двух поперечных концевых балок, двух шкворневых балок и поперечных промежуточных балок, причем на хребтовой балке закреплены крышки люков, которые в закрытом состоянии образуют пол, а в открытом состоянии опираются на площадки упоров для крышек люков, отличающаяся тем, что расстояние от площадок упоров для крышек люков

до вертикальной стенки продольной хребтовой балки находится в диапазоне 500-800 мм.

2. Рама вагона по п. 1, отличающаяся тем, что продольная хребтовая балка состоит из одного цельного или двух последовательно расположенных на одном горизонтальном уровне элементов.

3. Рама вагона по п. 1, отличающаяся тем, что продольная хребтовая балка имеет омегообразный профиль сечения.

4. Рама вагона по п. 1, отличающаяся тем, что на конце каждого из упоров для крышек люков предусмотрена площадка, на которой установлен упругий элемент.

5. Рама вагона по п. 1, отличающаяся тем, что она содержит пять поперечных промежуточных балок».

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 все признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из уровня техники.

В подтверждение данных доводов к возражению приложены следующие источники информации:

- энциклопедия Car Builders Cyclopedia Of American Practice. Fifteenth Edition-1940 (Год выпуска в печать). Published and Printed in U.S.A. By Simmons-Boardman Publishing Corporation 30 Church St., New York, N.Y. (далее – [1]);

- RU 2325295 опубл. 27.05.2008 (далее – [2]).

Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, в описании оспариваемого патента не указаны средства (высота установки упора) для реализации таких признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту, как «расстояние от площадок упоров для крышек люков до вертикальной стенки продольной хребтовой балки находится в диапазоне 500-800 мм».

Также в возражении отмечено, что формула полезной модели по оспариваемому патенту не соответствует критерию патентоспособности «промышленная применимость», так как невозможно при её осуществлении получить заявленный технический результат по причине отсутствия в формуле оспариваемого патента и в её описании вертикального значения расстояния установки упора - расстояния от упора до верхнего листа промежуточной балки, к которому прилегает лист крышки люка в закрытом состоянии.

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

От патентообладателя (27.07.2018) поступил отзыв на возражение, в котором выражено несогласие с доводами, изложенными в возражении.

По мнению патентообладателя в источниках информации [1] и [2] не раскрыты существенные признаки «расстояние от площадок упоров для крышек люков до вертикальной стенки продольной хребтовой балки находится в диапазоне 500-800 мм».

В отзыве также указано, что основываясь на формуле, описании и графических материалах полезной модели по оспариваемому патенту специалист в данной области техники сможет изготовить раму вагона. Таким образом, в формуле полезной модели содержится совокупность существенных признаков достаточная для достижения технического результата.

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

С учетом даты подачи заявки (23.01.2017) правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их формы (утверждены приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 № 701, зарегистрированы 25.12.2015, регистрационный № 40244) (далее – Правила) и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель утверждены приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 № 701, зарегистрированы 25.12.2015, регистрационный № 40244 (далее – Требования).

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 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.

Согласно пункту 66 Правил 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 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; 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 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 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 - рама вагона. Сущность полезной модели, как следует из описания к оспариваемому патенту, заключается в создании рамы, конструкция которой позволяет исключить контакт крышки разгрузочного люка с тормозным оборудованием и ходовой частью вагона в открытом состоянии.

В соответствии с упомянутым пунктом формулы, рама содержит крышки люков, которые в открытом состоянии опираются на площадки упоров для крышек люков. При этом в описании полезной модели по оспариваемому патенту, раскрыт диапазон расстояния от площадки до упора, и показана зависимость между расстоянием и углом открывания люка.

На основании описания, содержащегося в заявке на дату ее подачи, специалисту в данной области техники, очевидно, что для установки упора для крышки люка, высота его установки должна обеспечивать угол открывания люка достаточный для разгрузки, а также для исключения соприкосновения с тормозным оборудованием и ходовой частью.

Что касается технического результата, указанного в описании к оспариваемому патенту, «повышение эксплуатационной надежности», то специалисту в данной области техники на основании материалов заявки, представленных на дату ее подачи, очевидно, что эксплуатационная надежность в полезной модели по оспариваемому патенту характеризуется исключением контакта крышки разгрузочного люка с тормозным оборудованием и ходовой частью вагона, который может привести к повреждению ходовой части или тормозного оборудования.

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 для независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту является техническое решение, раскрытое в источнике информации [1].

Устройство, известное из источника информации [1] (см. с.232, фиг.248), содержит раму вагона, состоящую из продольной хребтовой балки и закрепленных на ней двух поперечных концевых балок, двух шкворневых балок и поперечных промежуточных балок. На хребтовой балке закреплены крышки люков, которые в закрытом состоянии образуют пол, а в открытом состоянии опираются на площадки упоров для крышек люков. Расстояние от площадок упоров для крышек люков до вертикальной стенки продольной хребтовой балки находится в диапазоне 500-800 мм.

Таким образом, все признаки полезной модели по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента известны из сведений, содержащихся в

патентном документе [1]. На основании изложенного можно сделать вывод о том, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту, несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

В соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС патентообладателю было предложено внести изменения в формулу полезной модели по оспариваемому патенту.

Уточненная формула полезной модели, была представлена 01.08.2018. В независимый пункт формулы были включены признаки зависимого пункта 4 в полном объеме. Остальные зависимые пункты уточненной формулы перенумерованы.

Признаки зависимого пункта 4 формул полезной модели, указанной выше, касаются установки упругих элементов на концах упоров. Указанные упругие элементы выполняются для снижения ударной нагрузки в момент контакта крышки разгрузочного люка с упором (см. с.2 описания). В процессе открывания люка происходит удар об упругий элемент, установленный на упоре, тем самым предотвращается разрушение крышки люка и самого упора, что повышает эксплуатационную надежность рамы вагона.

Анализ уточненной формулы показал, что признаки зависимого пункта 4, включенного в независимый пункт 1, не известны из источника информации [1], указанного в возражении. Следовательно, можно сделать вывод о том, что в уточненной формуле устранены причины, послужившие основанием для признания устройства по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента несоответствующим условию патентоспособности «новизна».

В соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС уточненная формула полезной модели была направлена на проведение дополнительного

информационного поиска, по результатам которого 06.11.2018 были представлены отчет о поиске и заключение по результатам проведенного поиска.

В заключении сделан вывод о соответствии полезной модели, охарактеризованной в уточненной формуле, условиям патентоспособности, предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 1351 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.05.2018, патент Российской Федерации на полезную модель №173154 признать недействительным частично и выдать новый патент с уточненной формулой полезной модели, представленной 01.08.2018.

(21) 2017101984/63

(51) МПК

B61F1/00 (2006.01)I

(57) 1. Рама вагона, состоящая из продольной хребтовой балки и закрепленных на ней двух поперечных концевых балок, двух шкворневых балок и поперечных промежуточных балок, причем на хребтовой балке закреплены крышки люков, которые в закрытом состоянии образуют пол, а в открытом состоянии опираются на площадки упоров для крышек люков, отличающаяся тем, что расстояние от площадок упоров для крышек люков до вертикальной стенки продольной хребтовой балки находится в диапазоне 500-800 мм, при этом на конце каждого из упоров для крышек люков предусмотрена площадка, на которой установлен упругий элемент.

2. Рама вагона по п. 1, отличающаяся тем, что продольная хребтовая балка состоит из одного цельного или двух последовательно расположенных на одном горизонтальном уровне элементов.

3. Рама вагона по п. 1, отличающаяся тем, что продольная хребтовая балка имеет омегаобразный профиль сечения.

4. Рама вагона по п. 1, отличающаяся тем, что она содержит пять поперечных промежуточных балок.

(56) 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.;

RU 2325295 C2, 27.05.2008;

SU 331950 A1, 14.03.1972;

US 1474814 A, 20.11.1923.

Примечание: при публикации сведений о выдаче патента будут использованы описание и чертежи в первоначальной редакции заявителя.