

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения

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, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 10.04.2017 от ООО «СТЭНДМАРК» (далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 163616, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 163616 на полезную модель «Герметичный вагонный вкладыш с цельной емкостью для сыпучих грузов» выдан по заявке № 2015145858/11 с приоритетом от 26.10.2015 на имя Рабизо И.Г. (далее - патентообладатель) со следующей формулой:

«1. Герметичный вагонный вкладыш с цельной емкостью для сыпучих грузов, выполненный в форме внутреннего объема транспортного средства, оборудованного люками в полу, снабжен элементами крепления к жестким неподвижным частям транспортного средства, в частности полувагона, а также четырьмя расположенными в верхней части загрузочными рукавами, отличающийся тем, что внутренний слой вкладыша выполнен в виде цельносваренной емкости, все швы которой выполнены с помощью процесса сварки полимерных материалов, причем емкость имеет на каждом продольном угловом шве один воротничок, причем воротнички соединены на безопасном участке между отрезками внешнего слоя в местах их соединения с внутренним слоем.

2. Герметичный вагонный вкладыш с цельной емкостью для сыпучих грузов по п.1, отличающийся тем, что он изготовлен из полимерных тканых и нетканых материалов.

3. Герметичный вагонный вкладыш с цельной емкостью для сыпучих грузов по п.1, отличающийся тем, что емкость выполнена из тканых и нетканых полимерных материалов.

4. Герметичный вагонный вкладыш с цельной емкостью для сыпучих грузов по п.1, отличающийся тем, что емкость имеет один или более швов.

5. Герметичный вагонный вкладыш с цельной емкостью для сыпучих грузов по п.1, отличающийся тем, что воротничок для соединения внутреннего слоя с внешним слоем выполнен в виде безопасного участка материала минимум 5 см шириной.

6. Герметичный вагонный вкладыш с цельной емкостью для сыпучих грузов по п.1, отличающийся тем, что соединение слоев вкладыша осуществлено методом вшивания, склеивания или сварки.

7. Герметичный вагонный вкладыш с цельной емкостью для сыпучих грузов по п.1, отличающийся тем, что вкладыш имеет форму перевернутой трапеции, а верхняя основа вкладыша имеет большую ширину, чем нижнее основание.».

Против выдачи данного патента в порядке, установленном пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «промышленная применимость».

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- патент RU 143828, опубликован 27.07.2014 (далее – [1]);
- патент UA 105986, опубликован 11.04.2016 (далее – [2]);
- заключение экспертизы «Український інститут інтелектуальної власності (Укрпатент)» от 15.06.2016 (далее – [3]).

В возражении указано, что все существенные признаки усиленного контейнера для перевозки сыпучих грузов по патенту [1] на полезную модель, «совпадают» с признаками решения «Герметичный вагонный вкладыш с цельной емкостью для сыпучих грузов» по оспариваемому патенту.

При этом в возражении отмечено, что следующие признаки независимого пункта 1 формулы по оспариваемому патенту:

- «снабжен элементами крепления к жестким неподвижным частям транспортного средства, в частности полувагона»,

- «а также четыремя расположенными в верхней части загрузочными рукавами»,

- «емкость имеет на каждом продольном угловом шве один воротничок, причем воротнички соединены на безопасном участке между отрезками внешнего слоя в местах их соединения с внутренним слоем»,

являются несущественными, т.к. не имеют причинно-следственной связи с указанным в описании к оспариваемому патенту техническим результатом.

В отношении признаков зависимых пунктов 4, 5, 7 формулы по оспариваемому патенту, в возражении указывается, что они являются несущественными.

В отношении признаков зависимых пунктов 2, 3, 6 формулы по оспариваемому патенту, в возражении указывается, что они известны из патента [1].

Также в подтверждение доводов возражения, касающихся несоответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», указано, что в описании к оспариваемому патенту не приведены средства и методы, с помощью которых возможно осуществление признаков независимого пункта 1 формулы по оспариваемому патенту. По мнению лица, подавшего

возражение, на основании описания и чертежей к оспариваемому патенту, специалист в данной области техники не может ответить на следующие вопросы:

- «воротнички соединены на безопасном участке какой детали?» (далее – вопрос {1});

- «что такое «безопасный участок» и безопасность чего имеется ввиду?» (далее – вопрос {2});

- «что подразумевается под «воротнички соединены ... в местах их соединения с внутренним слоем»?» (далее – вопрос {3});

- «чем образованы «места соединения»?» (далее – вопрос {4});

- «как реализуется соединение воротничков «между отрезками внешнего слоя»?» (далее – вопрос {5});

- «какая пространственная взаимосвязь между деталями: «воротничок», «безопасный участок», «отрезки внешнего слоя» и «внутренний слой»?» (далее – вопрос {6}).

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого 26.05.2017 поступил отзыв на указанное возражение, в котором выражено несогласие с его доводами.

В отзыве указано, что на чертежах к оспариваемому патенту показаны все признаки формулы по оспариваемому патенту. При этом специалисту в данной области техники возможно реализовать признак «на безопасном участке» исходя из задачи, решаемой в устройстве по оспариваемому патенту.

Также в отзыве патентообладателя отмечено, что признаки независимого пункта 1 формулы по оспариваемому патенту, а именно:

- «снабжен элементами крепления к жестким неподвижным частям транспортного средства, в частности полувагона»,

- «а также четырьмя расположенными в верхней части загрузочными рукавами»,

- «емкость имеет на каждом продольном угловом шве один воротничок, причем воротнички соединены на безопасном участке между отрезками внешнего слоя в местах их соединения с внутренним слоем»,

являются существенными.

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

С учетом даты подачи заявки (26.10.2015), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности 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, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. № 326, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 и опубликованным в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 09.03.2009 № 10 (далее – Регламент ПМ).

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 частности, включает сведения о применении в Российской Федерации средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, 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 для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

В соответствии с пунктом 9.4.(2.1) Регламента ПМ 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.

В соответствии с пунктом 9.4.(2.2) Регламента ПМ 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. 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. Технический результат выражается таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники его смыслового содержания. Технический результат может выражаться, в частности, в снижении (повышении) коэффициента трения; в предотвращении заклинивания; снижении вибрации; в улучшении контакта рабочего органа со средой; в уменьшении искажения формы сигнала; в снижении просачивания жидкости; повышении быстродействия компьютера.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения коллегия вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу полезной модели, если эти изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности.

Полезной модели по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащейся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов сторон, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», показал следующее.

Следует согласиться с доводами лица, подавшего возражение, в той части (вопросы {1}, {2}, {6}), что в независимом пункте 1 формулы по оспариваемому патенту содержится признак, который невозможно реализовать специалистом в данной области техники, а именно: «на безопасном участке». Согласно определению «Безопасный - не угрожающий опасностью, лишенный угрозы. Безопасное место» (см. Большой толковый словарь русского языка. С.А. Кузнецов. Санкт-Петербург. Издательство «Норинт». 2000. стр. 67). Согласно описанию к оспариваемому патенту «Согласно еще одному из вариантов реализации полезной модели, воротничок для соединения внутреннего слоя с нешним слоем выполнен в

виде безопасного участка материала минимум 5 см шириной... Также емкость (колба) имеет на своих продольных угловых швах по крайней мере один воротничок (8), который соединяется по специальной безопасной областью (9) между отрезками внешнего слоя (10) в местах соединения (11) внутреннего слоя» и согласно чертежам к оспариваемому патенту (см. фиг. 1, 2) специальная безопасная область представляет собой линию соединения, расположенную на воротничках на расстоянии не менее 5 см от места соединения воротничка с внутренним слоем. Через указанные линии проходят отрезки внешнего слоя. С учетом задачи, решаемой полезной моделью по оспариваемому патенту и указанной в описании к оспариваемому патенту («исключения намокания и россыпи груза, транспортируемого внутри вагонного вкладыша»), можно сделать вывод, что вышеуказанный «безопасный участок» определяется исходя из вида груза, транспортируемого внутри вагонного вкладыша, внешних факторов (влажность, температура и т.д.), материала воротничка и внешнего и внутреннего слоев (далее – факторы). Получаемая исходя из факторов величина «безопасного участка» может варьироваться. Однако, в описании к оспариваемому патенту отсутствуют какие-либо сведения или примеры, позволяющие специалисту в данной области техники определить конкретную величину «безопасного участка», а также показывающие, при каких условиях данная величина может составлять не менее 5 см. Также необходимо подчеркнуть, что патентообладателем не были представлены источники информации, ставшие общедоступным до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту и содержащие сведения о средствах и методах для осуществления специалистом в данной области техники данного признака (см. пункт 9.4.(2.1) Регламента ПМ).

Следовательно, можно сделать вывод, что устройство по независимому пункту 1 формулы по оспариваемому патенту не может быть осуществлено специалистом в данной области техники.

Необходимо подчеркнуть, что в отношении признака «безопасного» зависимого пункта 5 формулы по оспариваемому патенту можно сделать аналогичный вывод, сделанный в отношении независимого пункта 1 формулы по оспариваемому патенту.

Таким образом, в возражении содержатся доводы, позволяющие сделать вывод о том, что полезная модель по оспариваемому патенту, в том виде, как она охарактеризована в независимом пункте 1 формулы, не соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость»

При этом, нельзя согласиться с доводами лица (вопросы {3} - {6}), подавшего возражение, о невозможности реализации признака, а именно «воротнички соединены между отрезками внешнего слоя в местах их соединения с внутренним слоем». На чертежах (см. фиг. 1, 2) к оспариваемому патенту показано следующее:

- места соединения воротничков с внутренним слоем и как они образуются (см. поз. 11);
- реализация соединения воротничков между отрезками внешнего слоя (см. поз. 10);
- связь между следующими деталями: «воротничок», «отрезки внешнего слоя» и «внутренний слой» (см. поз. 8, 10, 11).

Таким образом, можно сделать вывод, что специалисту в данной области техники возможно реализовать признак «воротнички соединены между отрезками внешнего слоя в местах их соединения с внутренним слоем».

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

Необходимо подчеркнуть, что согласно описанию к оспариваемому патенту задачей (техническим результатом) является исключение намокания и россыпи груза, транспортируемого внутри вагонного вкладыша.

Из патента [1] известен контейнер для перевозки сыпучих грузов (далее – контейнер), выполненный в форме внутреннего объема транспортного средства. Контейнер оборудован люками в полу и снабжен элементами крепления к жестким неподвижным частям транспортного средства, в частности полувагона. Контейнер снабжен четырьмя расположенными в верхней части загрузочными рукавами. Контейнер содержит гибкий вкладыш. Внутренний слой вкладыша выполнен в виде цельносварной емкости. Швы вкладыша выполнены с помощью процесса сварки полимерных материалов. Вкладыш снабжен ребрами, выполненные в виде складок материала, строп. Ребра размещены либо параллельно длинным нижним сторонам вкладыша по всей ее длине либо по периметру вдоль верхней стороны вкладыша.

Известное решение по патенту [1] не характеризуется следующими признаками, которые содержатся в независимом пункте 1 формулы по оспариваемому патенту, а именно:

- наличием воротничка на каждом продольном угловом шве;
- «воротнички соединены на безопасном участке между отрезками внешнего слоя в местах их соединения с внутренним слоем».

Нельзя согласиться с мнением лица, подавшего возражение, что признак «ребро» решения по патенту [1] совпадает с признаком «воротничок» независимого пункта 1 формулы по оспариваемому патенту. Согласно определению «Ребро – место пересечения двух плоскостей», (см. Большой толковый словарь русского языка. С.А. Кузнецов. Санкт-Петербург. Издательство «Норинт». 2000. стр. 1106), согласно описанию к патенту [1] «Гибкий вкладыш 1 снабжен ребрами 7, которые могут быть выполнены в виде складок материала вкладыша, строп или иным образом... В некоторых вариантах реализации, ребра 7 могут быть снабжены магнитами (на чертежах не показаны) в дополнение или взамен отверстий 8 со стропами 10. Магниты могут использоваться для более удобного крепления вкладыша 1 к элементам

вагона 2. Кроме того, в некоторых вариантах реализации, магниты (на чертежах не показаны) могут быть вмонтированы в загрузочные рукава 4 для обеспечения более легкого соединения с опорой 3.» и согласно чертежам (см. фиг. 3, 4) патента [1] можно сделать вывод, что признак патента [1] «ребро» представляет собой место соединения вкладыша и вагона. Исходя из определения «Воротник - часть одежды - матерчатая, меховая и т.п. полоса, пришиваемая или пристёгиваемая к вороту» (см. Большой толковый словарь русского языка. С.А. Кузнецов. Санкт-Петербург. Издательство «Норинт». 2000. стр. 150) и из чертежей к оспариваемому патенту (см. фиг. 1-3) можно сделать вывод, что признак независимого пункта 1 формулы по оспариваемому патенту «воротничок» представляет собой полосу материала, присоединенную к местам соединения внутреннего слоя вкладыша и к которой соединены отрезки внешнего слоя вкладыша. Следовательно, признак «ребро» из патента [1] и признак «воротничок» независимого пункта 1 формулы по оспариваемому патенту имеют различные назначения.

Также нельзя согласиться с мнением лица, подавшего возражение, что признак, характеризующий наличие воротничков, соединенных в местах соединения внутреннего слоя вкладыша, для соединения отрезков внешнего слоя вкладыша, является несущественным. Согласно описанию к оспариваемому патенту «В заявляемой полезной модели достигается задача исключения намокания и россыпи груза, транспортируемого внутри вагонного вкладыша благодаря тому, что внутренний слой является цельносварным и независимым от внешнего слоя. Даже при повреждении шва внешнего слоя, влага не будет контактировать с грузом, поскольку сварные швы внутреннего слоя независимы от внешних швов. Таким образом, вагонный вкладыш состоит из нескольких слоев, при этом внутренний слой является независимым сварным изделием, которое держится внутри вкладыша за счет соединения воротничков в швы внешнего материала.». Исходя из этого, можно сделать вывод, что наличие

воротничков в емкости герметичного вагонного вкладыша и возможность их соединения между отрезками внешнего слоя в местах их соединения с внутренним слоем находится в причинно-следственной связи с указанным в описании к оспариваемому патенту техническим результатом и, следовательно, является существенным.

Таким образом, возражение не содержит доводов, позволяющих признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

Также следует отметить, что документы [2], [3] приведены для сведения.

С учетом сделанного выше вывода, позволяющего признать полезную модель по оспариваемому патенту, в том виде, как она охарактеризована в независимом пункте 1 формулы, не соответствующей условию патентоспособности «промышленная применимость» ввиду наличия в независимом пункте 1 формулы по оспариваемому патенту признака «на безопасном участке», на основании пункта 4.9 Правил ППС коллегия предложила патентообладателю внести изменения в формулу оспариваемого патента.

Патентообладатель в корреспонденции, поступившей 01.06.2017, представил уточненную формулу полезной модели по оспариваемому патенту.

Поскольку формула скорректирована с учетом сделанного выше вывода, проведение дополнительного информационного поиска, предусмотренного пунктом 5.1 Правил ППС, не требуется.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.04.2017, патент Российской Федерации на полезную модель № 163616 признать

недействительным частично и выдать патент Российской Федерации на полезную модель с формулой, представленной в корреспонденции, поступившей 01.06.2017.

(21) 2015145858/11

(51) МПК

B61D 39/00 (2006.01)

B61C 17/00 (2006.01)

(57)

1. Герметичный вагонный вкладыш с цельной емкостью для сыпучих грузов, выполненный в форме внутреннего объема транспортного средства, оборудованного люками в полу, снабжен элементами крепления к жестким неподвижным частям транспортного средства, в частности полувагона, а также четырьмя расположенными в верхней части загрузочными рукавами, отличающийся тем, что внутренний слой вкладыша выполнен в виде цельносваренной емкости, все швы которой выполнены с помощью процесса сварки полимерных материалов, причем емкость имеет на каждом продольном угловом шве один воротничок, причем воротнички соединены между отрезками внешнего слоя в местах их соединения с внутренним слоем.

2. Герметичный вагонный вкладыш с цельной емкостью для сыпучих грузов по п.1, отличающийся тем, что он изготовлен из полимерных тканых и нетканых материалов.

3. Герметичный вагонный вкладыш с цельной емкостью для сыпучих грузов по п.1, отличающийся тем, что емкость выполнена из тканых и нетканых полимерных материалов.

4. Герметичный вагонный вкладыш с цельной емкостью для сыпучих грузов по п.1, отличающийся тем, что емкость имеет один или более швов.

5. Герметичный вагонный вкладыш с цельной емкостью для сыпучих грузов по п.1, отличающийся тем, что воротничок для соединения внутреннего слоя с внешним слоем выполнен в виде участка материала минимум 5 см шириной.

6. Герметичный вагонный вкладыш с цельной емкостью для сыпучих грузов по п.1, отличающийся тем, что соединение слоев вкладыша осуществлено методом вшивания, склеивания или сварки.

7. Герметичный вагонный вкладыш с цельной емкостью для сыпучих грузов по п.1, отличающийся тем, что вкладыш имеет форму перевернутой трапеции, а верхняя основа вкладыша имеет большую ширину, чем нижнее основание.

(56) RU 101420 U1, 20.01.2011;

RU 143828 U1, 27.07.2014;

DE 472683 C, 02.03.1929;

US 4138948 A, 13.02.1979.

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