

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, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 15.03.2016 возражение Акционерного общества "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" им. Ф.Э. Дзержинского" (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 104126, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 104126 на полезную модель «Узел для соединения верхних обвязок боковой и торцевой стен кузова железнодорожного грузового вагона» по заявке № 2010148910/11 с приоритетом от 26.11.2010 выдан на имя АФСТ Эдванст Фрейт Кар Текнолоджи Лимитед, Кипр (далее – патентообладатель) со следующей формулой, характеризующей группу полезных моделей:

«1. Узел для соединения верхней обвязки (1) боковой стены кузова железнодорожного грузового вагона с верхней обвязкой (4) торцевой стены этого кузова, содержащий верхнюю накладку (3.1) и нижнюю накладку (3.2), жестко закрепленные на одном конце верхней обвязки (1) боковой стены и выступающие за торец верхней обвязки (1) боковой стены, причем верхняя накладка (3.1) закреплена на верхней поверхности верхней обвязки (1) боковой стены, отличающийся тем, что нижняя

накладка (3.2) закреплена на нижней поверхности верхней обвязки (1) боковой стены и выступает за торец верхней обвязки (1) боковой стены на величину выступающей части верхней накладки (3.1), в выступающей части каждой накладки (3.1, 3.2) выполнено отверстие, а между выступающими частями обеих накладок (3.1, 3.2) размещен конец верхней обвязки (4) торцевой стены, в котором выполнено сквозное отверстие, через которое проходит стержень (5), одновременно проходящий через отверстия в накладках (3.1, 3.2).

2. Узел по п.1, отличающийся тем, что стержень (5) на одном конце снабжен головкой.

3. Узел по п.2, отличающийся тем, что стержень (5) со стороны верхней накладки (3.1) накрыт предохранительной скобой, прикрепленной сверху к верхней поверхности верхней обвязки (1) боковой стены.

4. Узел по п.2, отличающийся тем, что стержень (5) со стороны верхней накладки (3.1) накрыт предохранительной изогнутой пластиной (7), прикрепленной сверху к верхней поверхности верхней обвязки (1) боковой стены.

5. Узел по п.1, отличающийся тем, что верхняя (3.1) и нижняя (3.2) накладки размещены параллельно друг к другу или обращены друг к другу.

6. Узел по п.1, отличающийся тем, что он содержит верхний угловой участок боковой стены кузова, примыкающий к ее верхней обвязке (1), верхний угловой участок торцевой стены кузова, примыкающий к ее верхней обвязке (4), причем вершина верхнего углового участка боковой стены кузова, примыкающей к ее верхней обвязке (1), и вершина верхнего углового участка торцевой стены кузова, примыкающей к ее верхней обвязке (4), выполнены с вырезами (10).

7. Узел для соединения верхней обвязки (1) боковой стены кузова железнодорожного грузового вагона с верхней обвязкой (4) торцевой

стены этого кузова, содержащий верхнюю накладку (3.1) и нижнюю накладку (3.2), жестко закрепленные на одном конце верхней обвязки (4) торцевой стены и выступающие за торец верхней обвязки (4) торцевой стены, причем верхняя накладка (3.1) закреплена на верхней поверхности верхней обвязки (4) торцевой стены, отличающийся тем, что нижняя накладка (3.2) закреплена на нижней поверхности верхней обвязки (4) торцевой стены и выступает за торец верхней обвязки (4) торцевой стены на величину выступающей части верхней накладки (3.1), в выступающей части каждой накладки (3.1, 3.2) выполнено отверстие, а между выступающими частями обеих накладок (3.1, 3.2) размещен конец верхней обвязки (1) боковой стены, в котором выполнено сквозное отверстие, через которое проходит стержень (5), одновременно проходящий через отверстия в накладках (3.1, 3.2).»

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованных полезных моделей по независимым пунктам 1 и 7 условию патентоспособности «новизна».

По мнению лица, подавшего возражение, из уровня техники известно техническое решение, которому присущи все существенные признаки группы полезных моделей по оспариваемому патенту. Согласно возражению подобное техническое решение, охарактеризовано в каждом из следующих патентных документов:

- патент США № 4356776, опубл 02.11.1982 (далее – [1]);
- заявка на патент Канады № 2590986, опубл. 30.11.2007 (далее – [2]).

При этом лицо, подавшее возражение, выражает мнение о том, что признаки группы заявленных полезных моделей, уточняющие месторасположение стен железнодорожного вагона понятиями «боковая»

и «торцевая», не являются существенными с точки зрения технического результата, указанного в описании к оспариваемому патенту.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого до даты заседания коллегии (25.08.2016) отзыв на данное возражение не поступил.

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

С учетом даты (26.11.2010) подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс и 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 29.10.2008 № 326, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 (далее – Регламент ПМ).

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.

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 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 подпунктом 2.2 пункта 9.4 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. 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.

Согласно подпункту 1 пункта 22.3 Регламента ПМ при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

Согласно подпункту 2 пункта 22.3 Регламента ПМ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования.

В соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу полезной модели, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть

признаны недействительными полностью, а при их внесении - могут быть признаны недействительными частично.

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

Анализ доводов возражения, касающихся оценки соответствия группы полезных моделей по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Патентные документы [1] и [2], будучи опубликованными до даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, могут быть включены в уровень техники для целей оценки патентоспособности этих полезных моделей.

В патенте [1], также охарактеризована конструкция, обеспечивающая соединение верхних обвязок соседних стен кузова железнодорожного грузового вагона, т.е. средство того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту.

Конструкция, охарактеризованная в независимых пунктах вышеприведенной формулы, характеризует устройство для крепления между собой двух соседних стенок кузова вагона, одна из которых названа торцевой, а другая боковой. Для специалиста очевидно, что такие названия стенок не оказывают никакого влияния на саму предложенную конструкцию, а обусловлены лишь продолговатой конфигурацией вагонного кузова. При этом в описании к оспариваемому патенту отсутствуют сведения о наличии причинно-следственной связи между данными признаками («торцевая» и «боковая») и указанным в нем техническим результатом, заключающимся в снижении жесткости предложенного соединительного узла. Таким образом, эти признаки не могут быть признаны существенными.

Анализ независимых пунктов 1 и 7 вышеприведенной формулы показал, что их единственным отличием друг от друга является то, что торцевая и боковая стенки меняются местами в предложенной конструкции. То есть независимые пункты 1 и 7 формулы оспариваемого патента отличаются друг от друга лишь несущественными признаками.

Узел соединения верхних обвязок соседних стен кузова железнодорожного грузового вагона, выполненный по патенту [1], также как и в оспариваемом патенте, содержит верхнюю накладку (обозначено позицией 30) и нижнюю накладку (поз.32), жестко закрепленные на одном конце верхней обвязки (поз.22) одной из стен и выступающие за торец этой верхней обвязки (поз.22). Причем верхняя накладка (поз.30) и нижняя накладка (поз.32) закреплены соответственно на верхней поверхности и на нижней поверхности верхней обвязки (поз.22) этой стены. В выступающих частях верхней (поз.30) и нижней (поз.32) накладок, имеющих одинаковую величину, выполнено отверстие. Между выступающими частями обеих накладок (поз.30,32) размещен конец верхней обвязки (поз.28) другой стены, в котором выполнено сквозное отверстие, через которое проходит стержень (поз.34), одновременно проходящий через отверстия в накладках (поз.30,32).

Таким образом, техническому решению по патенту [1] присущи все существенные признаки полезных моделей по независимым пунктам 1 и 7 формулы оспариваемого патента, включая характеристику назначения.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что возражение содержит доводы, позволяющие признать группу полезных моделей по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1351 Кодекса и подпункт 2.2 пункта 9.4 Регламента ПМ).

Что касается зависимых пунктов 2-6 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, то содержащиеся в

них существенные признаки также характерны для технического решения по патенту [1].

На фигуре 3 графических материалов к патенту [1] визуализируется, что стержень (поз.34) выполнен в виде шарнирного пальца, снабженного на верхнем конце головкой. При этом стержень (поз.34) с верхней стороны накрыт предохранительной изогнутой в форме скобы пластиной (поз.36), которая прикреплена сверху к верхней поверхности верхней обвязки (поз.22). Как это видно на фиг.1 и 3 графических материалов к патенту [1], верхняя (поз.30) и нижняя (поз.32) накладки размещены параллельно друг к другу, а накладки на противостоящих концах вагона обращены навстречу друг к другу. Согласно фиг.3 графических материалов к патенту [1], верхние угловые участки соединяемых стен кузова имеют вершины, выполненные с вырезами.

В результате коллегия не сочла целесообразным воспользоваться нормой, предусмотренной пунктом 4.9 Правил ППС, и не предлагала патентообладателю уточнить формулу оспариваемого патента.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.03.2016, патент Российской Федерации на полезную модель № 104126 признать недействительным полностью.