

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. №321-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, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение АО “Научно-производственная корпорация “Уралвагонзавод” (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 31.10.2018, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 159680, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель № 159680 “Хребтовая балка полувагона” выдан по заявке № 2015117077/11 с приоритетом от 05.05.2015 на имя Курбанова А.Р. В настоящее время исключительное право на полезную модель принадлежит АО “Алтайвагон” (далее – патентообладатель).

Патент Российской Федерации на полезную модель № 159680 действует со следующей формулой:

“1. Хребтовая балка полувагона, содержащая жестко соединенные между собой нижнюю балку и верхнюю балку с жестко закрепленными на ней крепежными элементами крышек люков, отличающаяся тем, что оси отверстий крепежных элементов крышек люков закреплены в верхней части хребтовой балки полувагона на высоте более половины ее общей высоты, а расстояние от

вертикальной оси хребтовой балки полувагона до оси отверстий крепежных элементов крышек люков составляет 60-130 мм.

2. Хребтовая балка полувагона по п. 1, отличающаяся тем, что верхняя балка содержит одну горизонтальную полку и жестко соединенную с ней одну стенку.

3. Хребтовая балка полувагона по п. 1, отличающаяся тем, что верхняя балка содержит одну горизонтальную полку и жестко соединенные с ней две или более стенки, расположенные под углом $0-15^\circ$ по отношению к вертикальной оси хребтовой балки полувагона.

4. Хребтовая балка полувагона по п. 1, отличающаяся тем, что нижняя балка содержит верхние и нижние горизонтальные листы, жестко соединенные между собой вертикальными листами.

5. Хребтовая балка полувагона по п. 4, отличающаяся тем, что часть горизонтальных листов нижней балки по длине соединены между собой.

6. Хребтовая балка полувагона по п. 4, отличающаяся тем, что вместо отдельных нижних горизонтальных листов по всей длине применяется цельный лист.

7. Хребтовая балка полувагона по п. 4, отличающаяся тем, что вместо отдельных нижних горизонтальных листов по части длины применяется цельный лист.”

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту требованию раскрытия сущности полезной модели в документах заявки, представленных на дату ее подачи, с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники, а также несоответствием условиям патентоспособности “промышленная применимость” и “новизна”.

В подтверждение довода о несоответствии полезной модели требованию раскрытия сущности в возражении указано на то, что в описании полезной модели по оспариваемому патенту не раскрыт ряд использованных терминов, а также

отсутствует причинно-следственная связь существенных признаков полезной модели по оспариваемому патенту с одним из достигаемых технических результатов.

В подтверждение довода о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности “промышленная применимость” в возражении указано на невозможность осуществления признака формулы полезной модели “оси отверстий могут быть закреплены”.

В подтверждение несоответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности “новизна” к возражению приложены следующие источники информации:

- патентный документ RU 76617 U1, опубл. 27.09.2008 (далее – [1]);
- патентный документ SU 1449418 A1, опубл. 07.01.1989 (далее – [2]);
- патентный документ SU 1493522 A1, опубл. 15.07.1989 (далее – [3]);
- “Вагоны. Конструкция, теория и расчет”, под ред. Шадура Л.А., Москва, “Транспорт”, 1980, стр. 311-312 (далее – [4]);
- патентный документ RU 118599 U1, опубл. 27.07.2012 (далее – [5]);
- интернет-распечатка с сайта <https://dic.academic.ru> на 3 стр. (далее – [6]).

Кроме того, в возражении отмечено, что признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту “оси отверстий крепежных элементов крышек люков закреплены в верхней части хребтовой балки полувагона на высоте более половины ее общей высоты, а расстояние от вертикальной оси хребтовой балки полувагона до оси отверстий крепежных элементов крышек люков составляет 60-130 мм.” не являются существенными.

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя, который в своем отзыве по мотивам возражения, поступившем 25.12.2018, отметил, в частности, что все признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту являются существенными.

К отзыву на возражение приложены следующие источники информации:

<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1053958>, на 1 стр. (далее – [7]);

– Пастухов И.Ф. и др. “Вагоны”, Москва, “Транспорт”, 1988, стр. 171-172 (далее – [8]);

– Шадур Л.А. и др. “Вагоны. Конструкция, теория и расчет”, Москва, “Транспорт”, 1980, стр. 316 (далее – [9]);

– ГОСТ 9238-2013 “Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строений”, Москва, “Стандартинформ”, 2014, стр. 8-9, 13, 35, 152-153, 157, 163-165 (далее – [10]);

– расчет на вписывание в габарит 1-ВМ полувагона модели 12-2142 (п.1 НБ ЖТ ЦВ 01-98), листы 7-21 (далее – [11]);

– расчет на вписывание в габарит 1-Т полувагона модели 12-296-01 (п.1 НБ ЖТ ЦВ 01-98), листы 7-16, 18-22 (далее – [12]);

– “Грузовые вагоны колеи 1520 мм железных дорог СССР (альбом-справочник)”, под ред. Тихонычева В.К., Москва, “Транспорт”, стр. 45, 47, 55 (далее – [13]);

– “Руководящий документ по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524 мм)”, стр. 120-121 (далее – [14]);

– ГОСТ 5267.5-90 “Профиль двутавровый № 19 для хребтовой балки”, 01.07.1991, стр. 38-39 (далее – [15]);

– ОСТ 24.151.10-77 “Петля и державка петли крышки люка полувагонов. Конструкция, размеры и технические требования”, с 01.01.1979, 2 листа (далее – [16]).

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

С учетом даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент (05.05.2015), правовая база 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 2008г. № 326 и зарегистрированный в Минюсте РФ 24 декабря 2008г., рег. № 12977 (далее – Регламент).

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 отношении полезной модели включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире 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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1376 Кодекса заявка на полезную модель должна, в частности, содержать:

- описание полезной модели, раскрывающее ее сущность с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники;

- формулу полезной модели, относящуюся к одному техническому решению, ясно выражающую ее сущность и полностью основанную на ее описании.

В соответствии с подпунктом (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 (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. 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.

В соответствии с подпунктом (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. Существенность признаков, в том числе признака, характеризующего назначение полезной модели, при оценке новизны определяется с учетом положений пункта 9.7.4.3(1.1) Регламента. Содержащаяся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным. 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. В уровень техники также включаются, при условии их более раннего приоритета, все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения и полезные модели, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо, и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные

модели.

В соответствии с пунктом 9.7.1 Регламента описание должно раскрывать полезную модель с полнотой, достаточной для ее осуществления.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 9.7.3 Регламента название полезной модели, как правило, характеризует ее назначение и излагается в единственном числе.

В соответствии с пунктом 9.7.4.2 Регламента в качестве аналога полезной модели указывается средство того же назначения, известное из опубликованных в мире сведений, ставших общедоступными до даты приоритета полезной модели или из сведений о применении средства того же назначения в Российской Федерации до даты приоритета полезной модели. При описании каждого из аналогов непосредственно в тексте приводятся библиографические данные источника информации, в котором он раскрыт, признаки аналога с указанием тех из них, которые совпадают с существенными признаками заявляемой полезной модели, а также указываются известные заявителю причины, препятствующие получению технического результата, который обеспечивается полезной моделью. После описания аналогов в качестве наиболее близкого к полезной модели указывается тот, которому присуща совокупность признаков, наиболее близкая к совокупности существенных признаков полезной модели.

В соответствии с подпунктом (1.1) пункта 9.7.4.3 Регламента сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 9.8 Регламента формула полезной модели должна выражать сущность полезной модели, то есть содержать совокупность ее существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем 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 несоответствия полезной модели по оспариваемому патенту требованию раскрытия сущности полезной модели в документах заявки, представленных на дату ее подачи, с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники, показал следующее.

Доводы возражения, представленные в подтверждение данного мотива возражения, сводятся к следующему:

- в описании полезной модели по оспариваемому патенту не раскрыты термины “стандартные крепежные места”, “типовые крышки люков”, “стандартные полувагоны”, “максимально допустимые внешние габариты”;

- в описании полезной модели по оспариваемому патенту отсутствуют сведения о том, каким образом и за счет чего достигается упрощение конструкции и технологии изготовления хребтовой балки (один из указанных в описании технических результатов);

- в приведенных в описании полезной модели аналогах и прототипе отсутствуют указанные недостатки, а отличительные признаки полезной модели не могут быть направлены на их устранение.

В отношении довода возражения, касающегося использованных в описании терминов “стандартные крепежные места”, “типовые крышки люков”, “стандартные полувагоны”, “максимально допустимые внешние габариты”, следует отметить, что указанные термины отсутствуют в формуле полезной модели по оспариваемому патенту.

Кроме того, необходимо подчеркнуть, что различные конструкции вагонов широко известны в уровне техники. Как правомерно указано в отзыве на возражение, для специалиста очевидным образом следует взаимозаменяемость крышек люков и запоров между различными типами вагонов (см., например,

источники информации [8], [9]). Таким образом, можно сделать вывод о том, что крышки и крепежные места на полувагонах являются стандартными, типовыми и взаимозаменяемыми.

Что касается термина “максимально допустимый внешний габарит”, то здесь необходимо отметить следующее.

Как указано на странице 4 описания полезной модели по оспариваемому патенту “предлагаемое техническое решение позволяет оптимальным образом увеличить кузов полувагона при полном использовании габарита подвижного состава”. Таким образом, что под термином “максимально допустимый внешний габарит” понимается максимальный размер вагона для вписывания в допустимый габарит (согласно приведенному в отзыве на возражение источнику информации [10] “внешние габариты подвижного состава – поперечное перпендикулярное оси пути очертание, в котором, не выходя наружу, должен помещаться установленный на прямом горизонтальном пути (при наиболее неблагоприятном положении в колее и отсутствии боковых наклонов на рессорах и динамических колебаний) как в порожнем, так и в нагруженном состоянии железнодорожный подвижной состав, в том числе имеющий максимально нормируемые износы”).

В отношении довода, изложенного в возражении, о том, что в полезной модели по оспариваемому патенту технический результат, заключающийся “в упрощении конструкции и технологии изготовления хребтовой балки” не достигается, следует отметить, что невозможность достижения какого-либо из указанных технических результатов свидетельствует о несущественности признаков, влияющих на достижение этого результата (при этом, в материалах заявки, по которой выдан оспариваемый патент, раскрыто, как возможно осуществить признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту). Наличие в формуле каких-либо несущественных признаков не является основанием для признания полезной модели по оспариваемому патенту не соответствующей требованию раскрытия сущности полезной модели в документах заявки, представленных на дату ее подачи, с полнотой, достаточной

для ее осуществления специалистом в данной области техники.

Что же касается довода об отсутствии у приведенных в описании полезной модели по оспариваемому патенту аналогов указанных недостатков, то, как правомерно отмечено в отзыве на возражение, наличие или отсутствие недостатков у приведенных в описании аналогов не является основанием для подачи возражения против выдачи патента.

Таким образом, нельзя согласиться с мнением, изложенным в возражении, о том, что материалы заявки, по которой выдан оспариваемый патент, не содержат сведений, раскрывающих сущность полезной модели по оспариваемому патенту с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся несоответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности “промышленная применимость”, показал следующее.

Доводы возражения, представленные в подтверждение данного мотива возражения, сводятся к тому, что:

– в описании полезной модели отсутствуют средства и методы для осуществления признака формулы полезной модели по оспариваемому патенту “оси отверстий крепежных элементов закреплены в верхней части хребтовой балки”;

– возможно такое расположение крепежных элементов в верхней части хребтовой балки, при котором крышку люка невозможно будет установить.

Можно согласиться с тем, что термин “закреплены” в данном случае не совсем корректен (ось отверстия не конструктивный элемент, а абстрактное понятие). Вместе с тем, из материалов заявки, по которой выдан оспариваемый патент (см., в частности фиг. 1, 2), однозначно следует, что в решении по оспариваемому патенту крепежные элементы закреплены таким образом, что оси их отверстий находятся (расположены, зафиксированы) в верхней части хребтовой балки. Таким образом, можно сделать вывод о том, как возможно

осуществить данный признак.

Что касается закрепления крепежных элементов внутри хребтовой балки (в этом случае, действительно, невозможна установка крышки люка), то для специалиста в данной области техники очевидным образом следует необходимость установки крепежных элементов с внешней стороны хребтовой балки для обеспечения работоспособности устройства.

Таким образом, нельзя согласиться с мнением, изложенным в возражении, о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности “промышленная применимость”.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся несоответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности “новизна”, показал следующее.

Из патентного документа [1] известна хребтовая балка полувагона, включающая следующие признаки, присущие устройству по оспариваемому патенту:

- наличие жестко соединенных между собой нижней балки и верхней балки (фиг. 3, стр. 2 описания патентного документа [1]);
- на верхней балке жестко закреплены крепежные элементы крышек люков (фиг. 3, стр. 2 описания патентного документа [1]);
- оси отверстий крепежных элементов крышек люков закреплены в верхней части хребтовой балки полувагона на высоте более половины ее общей высоты (фиг. 3, стр. 2 описания патентного документа [1]).

Следует отметить, что указанная совокупность признаков известна также из патентных документов [2], [3], [5] и из источника информации [4].

Отличием хребтовой балки полувагона по оспариваемому патенту от решения, известного из патентного документа [1], является то, что расстояние от вертикальной оси хребтовой балки полувагона до оси отверстий крепежных элементов крышек люков составляет 60-130 мм.

Как указано в описании полезной модели по оспариваемому патенту,

техническими результатами являются:

– увеличение объема кузова полувагона при сохранении его максимально допустимых внешних габаритов и стандартных размеров разгрузочных люков, сохранение возможности использования стандартных крышек люков путем увеличения ширины кузова при сохранении максимально допустимых внешних габаритов полувагона, при полном использовании габарита подвижного состава и типовых крышек люков;

– упрощение конструкции и технологии изготовления хребтовой балки.

Следует отметить, что в формуле и описании полезной модели по оспариваемому патенту не раскрыта причинно-следственная связь признака “расстояние от вертикальной оси хребтовой балки полувагона до оси отверстий крепежных элементов крышек люков составляет 60-130 мм” с обоими техническими результатами.

В описании нет сведений, каким образом именно такое расстояние от вертикальной оси до оси крепежных элементов позволит увеличить объем кузова и сохранить стандартные крышки люков, упростив при этом конструкцию и технологию изготовления хребтовой балки.

Приведенные в отзыве на возражение расчеты, показывающие, по мнению патентообладателя, существенность данного признака формулы полезной модели по оспариваемому патенту сделаны для трех типов вагонов (12-2142, 12-296-01, 12-757). При этом, ни в описании полезной модели, ни в отзыве на возражение не показано, будут ли справедливы указанные размеры 60-130 также и для других типов вагонов.

Также ни в описании, ни в отзыве не раскрыто, каким образом такое расстояние вертикальной оси хребтовой балки полувагона до оси отверстий крепежных элементов крышек люков позволит упростить конструкцию и технологию производства хребтовой балки.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что данный признак формулы полезной модели по оспариваемому патенту не является существенным.

Таким образом, в уровне техники выявлено средство, которому присущи

признаки, идентичные всем существенным признакам, содержащимся в формуле полезной модели по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения.

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что в возражении содержатся доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии решения по оспариваемому патенту условию патентоспособности “новизна”.

Сведения, содержащиеся в источниках информации [6], [7] приведены для разъяснения значения некоторых терминов.

Сведения, содержащиеся в источниках информации [8] – [16], приложенных к отзыву на возражение, не изменяют сделанный выше вывод.

Что касается признаков зависимых пунктов формулы 2-7 полезной модели по оспариваемому патенту, касающихся конструкции и формы выполнения верхней и нижней балки, то можно согласиться с мнением, изложенным в возражении, об отсутствии в описании полезной модели причинно-следственной связи между данными признаками и приведенными техническими результатами.

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

удовлетворить возражение, поступившее 31.10.2018, патент Российской Федерации на полезную модель № 159680 признать недействительным полностью.