

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «ВНИЦТТ» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 31.07.2018, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 165913, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 165913 на полезную модель «Узел сборки крышки люка и кузова полувагона» выдан по заявке № 2016100851/11 с приоритетом от 12.01.2016 на имя ООО "Уральское конструкторское бюро вагоностроения" (далее - патентообладатель) со следующей формулой:

«1. Узел сборки крышки люка и кузова полувагона, содержащий люк в полу кузова, образованный нижней обвязкой боковой стены кузова, верхними листами двух соседних поперечных балок рамы кузова, верхней полкой верхнего элемента продольной балки рамы кузова, и крышку люка, состоящую из металлического листа с гофрами, у которого боковые и передний края выполнены плоскими, а задний край выполнен с отгибкой, и из каркаса, имеющего боковые, переднюю и заднюю обвязки, отличающийся

тем, что при закрытой крышке люка, каждая боковая кромка металлического листа крышки люка заходит за боковую кромку верхнего листа поперечной балки, образуя перекрытие на расстояние, равное 1,6-10,4 толщины металлического листа крышки люка, вместе с этим передняя кромка металлического листа крышки люка заходит за кромку нижней обвязки боковой стены кузова, образуя перекрытие на расстояние, равное 7,0-19,8 толщины металлического листа крышки люка, при этом каждый крайний гофр на металлическом листе крышки люка расположен своим основанием к кромке ближайшего верхнего листа поперечной балки на расстояние, равное 0-45,3 толщины металлического листа крышки люка.

2. Узел сборки крышки люка и кузова полувагона по п.1, отличающийся тем, что один элемент жесткости передней обвязки крышки люка расположен в зоне перекрытия металлического листа и нижней обвязки боковой стены кузова.

3. Узел сборки крышки люка и кузова полувагона по п.1, отличающийся тем, что задний край металлического листа крышки люка выполнен с отгибкой под углом $41^{\circ} \dots 46^{\circ}$ к плоскости металлического листа.

4. Узел сборки крышки люка и кузова полувагона по п.1, отличающийся тем, что боковая обвязка крышки люка соединена с крайней гофрой листа крышки люка, образуя в поперечном сечении контур замкнутого сечения.»

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):

- технический паспорт вагона регистрационный № 61963567 (далее – [1]);

- телеграмма от 07.11.13 (далее – [2]);

- договор поставки № РЕЙЛ-002-2013-П от 05.09.2013 (далее – [3]);
- спецификация к договору [3] (далее – [4]);
- акт приема-передачи вагонов от 31.10.2013 (далее – [5]);
- лист учета комплектации к договору [3] (далее – [6]);
- протокол экспертного осмотра и обмера 4-хосного люкового полувагона модели 12-1304 с сетевым № 61963567 (далее – [7]);
- альбом фотографий к протоколу [7] (40 фото) (далее – [8]);
- результаты измерений конструктивных частей изделия (далее – [9]).

По мнению лица, подавшего возражение, специалист в данной области техники не сможет реализовать конструктивную часть решения по оспариваемому патенту, характеризующую образование в поперечном сечении замкнутого контура при присоединении боковой обвязки крышки люка с крайней гофрой листа крышки люка, при определенных значениях расстояния, взятых из диапазона 0-45,3 толщины металлического листа крышки люка (т.е. признаки независимого пункта 1 формулы в совокупности с признаками зависимого пункта 4 формулы по оспариваемому патенту).

Также в возражении отмечено, что до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту ЗАО «Промтрактор-Вагон» реализовывались изделия (полувагоны) модели 12-1304, в т.ч. изделие (полувагон) с заводским № 0026 и сетевым № 61963567. Данные изделия ЗАО «Промтрактор-Вагон» продавались ООО «РЕЙЛ1520» до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту. При этом, указанное изделие (полувагон) содержит узел сборки крышки люка и кузова.

По мнению лица, подавшего возражение, конструктивные особенности узла сборки крышки люка и кузова изделия (полувагон) модели 12-1304 с сетевым № 61963567, отраженные в протоколе [7], альбоме фотографий [8], а также в результатах измерений [9], «совпадают» с признаками независимого пункта 1, а также зависимых пунктов 2, 3 формулы по оспариваемому патенту.

При этом, в возражении указано, что признаки зависимого пункта 4 формулы по оспариваемому патенту не являются существенными по отношению к указанным в описании к оспариваемому патенту техническим результатам.

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого 19.09.2018 поступил отзыв на указанное возражение, в котором выражено несогласие с его доводами.

В отзыве указано, что документы [1] – [9] не могут быть включены в уровень техники, т.к. в возражении отсутствуют сведения, подтверждающие их общедоступность до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту.

Также в отзыве отмечено, что на фотографиях альбома [8] не визуализируются все существенные признаки независимого пункта 1 формулы по оспариваемому патенту.

При этом, в отзыве также указано:

- конструктивную часть решения по оспариваемому патенту, характеризующую образование в поперечном сечении замкнутого контура при присоединении боковой обвязки крышки люка с крайней гофрой листа крышки люка, возможно реализовать при любых значениях расстояния, взятых из диапазона 0-45,3 толщины металлического листа крышки люка (т.е. признаки независимого пункта 1 формулы в совокупности с признаками зависимого пункта 4 формулы по оспариваемому патенту), ввиду того, что между боковой обвязкой и кромкой листа отсутствует какая-либо привязка;

- признаки зависимого пункта 4 формулы по оспариваемому патенту являются существенными по отношению к указанным в описании к оспариваемому патенту техническим результатам, заключающимся в уменьшении повреждаемости элементов кузова и уменьшении потерь перевозимого сыпучего груза, ввиду того, что в описании данного патента содержатся сведения о причинно-следственной связи между признаками

зависимого пункта 4 формулы указанного патента и данными техническими результатами.

С отзывом представлен ГОСТ 16504-81, дата введения 01.01.1982 (далее – [10]).

Также следует отметить, что от патентообладателя 04.10.2018 поступили дополнительные материалы.

При этом, в указанных дополнительных материалах содержатся доводы, по существу повторяющие доводы отзыва.

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

С учетом даты подачи заявки (12.01.2016), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс.

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 2 статьи 1354 Кодекса для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения против выдачи патента на полезную модель коллегия вправе предложить патентообладателю изменения в формулу полезной модели в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан

недействительными полностью, а при их внесении - может быть признан недействительным частично.

Согласно пункту 5.1 Правил ППС по результатам рассмотрения возражения против выдачи патента на полезную модель в случае внесения патентообладателем по предложению коллегии изменений в формулу полезной модели оспариваемого патента решение должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

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.

Нельзя согласиться с мнением лица, подавшего возражение в том, что специалист в данной области техники не сможет реализовать конструктивную часть решения по оспариваемому патенту, характеризующую образование в поперечном сечении замкнутого контура при присоединении боковой обвязки крышки люка с крайней гофрой листа крышки люка, при определенных значениях расстояния, взятых из диапазона 0-45,3 толщины металлического листа крышки люка (т.е. признаки независимого пункта 1 формулы в совокупности с признаками зависимого пункта 4 формулы по оспариваемому патенту).

Данный вывод обусловлен следующим.

Как справедливо отмечено патентообладателем в материалах (описание, чертежи, формула) к оспариваемому патенту отсутствуют сведения о наличии между боковой обвязкой и кромкой листа какой-либо привязки.

Следовательно, боковая обвязка может перемещаться, в частности, к крайнему гофру и соединяться с ним.

При этом, необходимо обратить внимание, что в описании (см. стр. 4 абзац 2 снизу) и чертежах (см. фиг. 4, 5) к оспариваемому патенту содержатся сведения о средствах и методах конструктивной реализации перемещения обвязки к крайнему гофру и соединения с ним.

Таким образом, в возражении не содержится доводов, позволяющих признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «промышленная применимость».

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

До даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту между поставщиком ЗАО «Промтрактор-Вагон» и покупателем ООО «РЕЙЛ1520» был заключен договор [3] о намерениях поставки изделий, содержащих среди прочих наименований изделие (полувагон) модели 12-1304 с заводским № 0026 и сетевым № 61963567. Факт исполнения данного договора подтверждается актом приема-передачи [5], согласно которым поставщик - ЗАО «Промтрактор-Вагон» до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту произвел отпуск изделия (полувагон) модели 12-1304 с заводским № 0026 и сетевым № 61963567 покупателю – ООО «РЕЙЛ1520», которым указанный полувагон был получен.

Таким образом, документы [3], [5] в совокупности подтверждают факт реализации товара изделия (полувагон) модели 12-1304 с заводским № 0026 и сетевым № 61963567 до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту.

При этом, особенности конструктивного выполнения изделия (полувагон) модели 12-1304 с заводским № 0026 и сетевым № 61963567

охарактеризованы в протоколе [7], альбоме фотографий [8] и результатах измерений [9].

Так, на фотографиях к альбому [8] визуализируется вагон с сетевым № 61963567 (см. фото 23). При этом, данный вагон обладает открытым верхом (см. фото 3), и, следовательно, является полувагоном (см., например, «Новый политехнический словарь», А.Ю. Ишлинский, Москва, издательство «Большая Российская энциклопедия», 2000, стр. 402, а также лист учета комплектации [6]). Также указанный полувагон содержит узел сборки крышки люка и кузова (см. фото 2, 3, 4).

При этом, данный узел включает в себя:

- люк в полу кузова (см. фото 3, 4), образованный нижней обвязкой боковой стены кузова (см. фото 4), верхними листами двух соседних поперечных балок рамы кузова (см. фото 5), верхней полкой верхнего элемента продольной балки рамы кузова (фото 6, 7);

- крышку люка, состоящую из металлического листа с гофрами (см. фото 8).

В свою очередь, боковые и передний края люка выполнены плоскими, а задний край выполнен с отгибкой (см. фото 9, 10, 20). При этом, каркас люка имеет боковые и переднюю обвязки (см. фото 12), а также задний усиливающий элемент, предназначенный для соединения деталей люка (т.е. обвязка) (см. фото 12).

При этом, в случае закрытия крышки люка каждая боковая кромка металлического листа крышки люка заходит за боковую кромку верхнего листа поперечной балки (см. фото 13-15), образуя перекрытие на расстояние, в частности, равное: $23/5,72=4,02$, $20/6,6=3,03$, $19/6=3,17$, $34/5,7=5,96$, $33/5,6=5,89$, $32/5,3=6,04$ толщины металлического листа крышки люка (см. фото 16, рис. 2 и табл. 3.1 результатов измерений [9]). В свою очередь, передняя кромка металлического листа крышки люка заходит за кромку нижней обвязки боковой стены кузова (см. фото 17-19), образуя перекрытие

на расстояние, в частности, равное: $86/5,6=15,4$, $86/5,3=16,23$, $90/5,3=16,98$ толщины металлического листа крышки люка (см. фото 20, 21, рис. 2 и табл. 3.2 результатов измерений [9]). При этом, каждый крайний гофр на металлическом листе крышки люка расположен своим основанием к кромке ближайшего верхнего листа поперечной балки (см. фото 22) на расстояние, в частности, равное: $122/5,72=21,33$, $127/6,6=19,24$, $129/6=21,5$, $112/5,7=19,65$, $114/5,6=20,36$, $117/5,3=22,08$ толщины металлического листа крышки люка (см. фото 22, рис. 2 и табл. 3.3 результатов измерений [9]).

Следовательно, можно констатировать, что изделию (полувагон) модели 12-1304 с заводским № 0026 и сетевым № 61963567, сведения о котором стали известны до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту в результате его применения, присущи все признаки, которые содержатся в независимом пункте 1 формулы по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения.

Таким образом, возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по независимому пункту 1 формулы по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

В отношении зависимого пункта 2 формулы по оспариваемому патенту необходимо отметить следующее.

Признаки зависимого пункта 2 формулы по оспариваемому патенту известны из сведений, ставших общедоступными в результате применения изделия (полувагон) модели 12-1304 с заводским № 0026 и сетевым № 61963567 (см. фото 23 к альбому [8]).

В отношении зависимого пункта 3 формулы по оспариваемому патенту необходимо отметить следующее.

В узле сборки крышки люка и кузова изделия (полувагон) модели 12-1304 с заводским № 0026 и сетевым № 61963567, сведения о котором стали общедоступными в результате его применения, задний край металлического листа крышки люка выполнен с отгибкой (см. фото 24, 25 к альбому [8]) под

углом, в частности, равном $44,3^\circ$, $45,5^\circ$, $44,2^\circ$ к плоскости металлического листа (см. фото 24, 25 к альбому [8], рис. 3 и табл. 2.5 результатов измерений [9]).

Таким образом, признаки зависимого пункта 3 формулы по оспариваемому патенту известны из сведений, ставших общедоступными в результате применения изделия (полувагон) модели 12-1304 с заводским № 0026 и сетевым № 61963567.

В отношении зависимого пункта 4 формулы по оспариваемому патенту необходимо отметить следующее.

Нельзя согласиться с мнением лица, подавшего возражение, что признаки зависимого пункта 4 формулы по оспариваемому патенту не являются существенными.

Данный вывод обусловлен следующим.

Согласно описанию к оспариваемому патенту (см. стр. 6 абзац 2) признаки зависимого пункта 4 формулы по оспариваемому патенту, характеризующие соединение боковой обвязки крышки люка с крайней гофрой листа крышки люка с образованием в поперечном сечении контура замкнутого сечения, направлены на повышение жесткости конструкции крышки люка по боковым плоскостям, которые прижимаются к верхним листам поперечных балок рамы кузова полувагона.

Также согласно описанию к оспариваемому патенту (см. стр. 5 абзац 3, стр. 6 абзац 3) наличие крайних гофров на крышке люка позволяет уменьшить повреждаемость верхних листов поперечных балок рамы при погрузочно-разгрузочных работах.

В свою очередь, в описании к оспариваемому патенту (см. стр. 6 абзац 3) указано, что решение по оспариваемому патенту также направлено на исключение просыпания груза при погрузочно-разгрузочных работах.

Ввиду того, что жесткость (сопротивление деформации) элементов конструкции зависит от вида поперечного сечения данных элементов (см.,

например, «Новый политехнический словарь», А.Ю. Ишлинский, Москва, издательство «Большая Российская энциклопедия», 2000, стр. 163), то можно сделать вывод о том, что образование замкнутого поперечного сечения при соединении боковой обвязки с крайней гофрой находится в причинно-следственной связи с техническим результатом, заключающимся в уменьшении повреждаемости верхних листов поперечных балок рамы при погрузочно-разгрузочных работах.

При этом, уменьшение повреждаемости верхних листов непосредственно приведет к сохранению целостности верхних листов, т.е. не приведет к появлению трещин или отверстий, через которые может просыпаться груз.

На данном основании можно сделать вывод о том, что признаки зависимого пункта 4 формулы по оспариваемому патенту, характеризующие соединение боковой обвязки крышки люка с крайней гофрой листа крышки люка с образованием в поперечном сечении контура замкнутого сечения, находятся в причинно-следственной связи с указанными в описании к оспариваемому патенту техническими результатами, заключающимися в уменьшении повреждаемости верхних листов поперечных балок рамы при погрузочно-разгрузочных работах и исключении просыпания груза при погрузочно-разгрузочных работах и, следовательно, являются существенными.

На основании пункта 4.9 Правил ППС 04.10.2018 патентообладатель представил уточненную формулу по оспариваемому патенту, скорректированную путем включения в независимый пункт 1 признаков зависимого пункта 4 данной формулы.

При этом, следует отметить, что с данной корректировкой формулы лицо, подавшее возражение, выразило своё согласие.

Данная скорректированная формула по оспариваемому патенту была принята коллегией к рассмотрению.

На основании пункта 5.1 Правил ППС материалы заявки были направлены для проведения дополнительного информационного поиска в отношении упомянутой уточненной формулы.

По результатам проведенного поиска 14.12.2018 был представлен отчет о поиске и заключение по результатам указанного поиска, согласно которым полезная модель по уточненной патентообладателем формуле удовлетворяет всем условиям патентоспособности.

В отношении представленных лицом, подавшим возражение, телеграммы [2] и спецификации [4] следует отметить, что данные документы не анализировались ввиду сделанных выше выводов.

В отношении представленного патентообладателем ГОСТа [10] следует отметить, что содержащаяся в нем информация относится только к области испытаний и контроля качества продукции и, соответственно, приведена для сведений.

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

удовлетворить возражение, поступившее 31.07.2018, патент Российской Федерации на полезную модель № 165913 признать недействительным частично и выдать новый патент Российской Федерации на полезную модель с уточненной формулой, представленной 04.10.2018.

(21) 2016100851/11

(51) МПК

B61D 17/00 (2006.01)

B61D 3/00 (2006.01)

(57)

1. Узел сборки крышки люка и кузова полувагона, содержащий люк в полу кузова, образованный нижней обвязкой боковой стены кузова, верхними листами двух соседних поперечных балок рамы кузова, верхней полкой верхнего элемента продольной балки рамы кузова, и крышку люка, состоящую из металлического листа с гофрами, у которого боковые и передний края выполнены плоскими, а задний край выполнен с отгибкой, и из каркаса, имеющего боковые, переднюю и заднюю обвязки, отличающийся тем, что при закрытой крышке люка, каждая боковая кромка металлического листа крышки люка заходит за боковую кромку верхнего листа поперечной балки, образуя перекрытие на расстояние, равное 1,6-10,4 толщины металлического листа крышки люка, вместе с этим передняя кромка металлического листа крышки люка заходит за кромку нижней обвязки боковой стены кузова, образуя перекрытие на расстояние, равное 7,0-19,8 толщины металлического листа крышки люка, при этом каждый крайний гофр на металлическом листе крышки люка расположен своим основанием к кромке ближайшего верхнего листа поперечной балки на расстояние, равное 0-45,3 толщины металлического листа крышки люка, а боковая обвязка крышки люка соединена с крайней гофрой листа крышки люка, образуя в поперечном сечении контур замкнутого сечения

2. Узел сборки крышки люка и кузова полувагона по п.1, отличающийся тем, что один элемент жесткости передней обвязки крышки люка расположен в зоне перекрытия металлического листа и нижней обвязки боковой стены кузова.

3. Узел сборки крышки люка и кузова полувагона по п.1, отличающийся тем, что задний край металлического листа крышки люка выполнен с отгибкой под углом $41^{\circ} \dots 46^{\circ}$ к плоскости металлического листа.

(56) RU 129065 U1, 20.06.2013;
RU 63785 U1, 10.06.2007;
US 4452150 A, 05.06.1984;
US 4840126 A, 20.06.1989;
RU 97687 U1, 20.09.2010.

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