

Приложение к решению
Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

**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 «ПАТЕНТИКА» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 14.12.2018, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 157499, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 157499 на полезную модель «Зачистной люк полувагона» выдан по заявке № 2015111810/11 с приоритетом от 01.04.2015 на имя ОАО "Алтайвагон" (далее – патентообладатель) со следующей формулой:

«1. Зачистной люк полувагона, выполненный в виде отверстия в обшивке кузова, с одной стороны которого закреплены кронштейны для шарнирного навешивания крышки люка в виде каркаса с листом, снабженного петлями и механизмом запирания, содержащим шарнирно закрепленную штангу с захватами на концах и рукояткой, причем длина штанги с захватами превышает один из размеров крышки люка, при этом на обшивке кузова жестко закреплены фиксаторы захватов.

2. Люк по п.1, отличающийся тем, что со стороны петель жестко закреплена скоба для фиксации рукоятки.»

Против выдачи данного патента, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- патент US 3032227, опубликован 01.05.1962 (далее – [1]);
- патент US 4998634, опубликован 12.03.1998 (далее – [2]);
- патент US 5050916, опубликован 24.09.1991 (далее – [3]);
- патент EP 1286361, опубликован 26.02.2003 (далее – [4]);
- ГОСТ 2.701-2008, дата введения 01.07.2009 (далее – [5]);
- ГОСТ 16382-87, дата введения 01.01.1990 (далее – [6]);
- приказ Ростехнадзора от 15.09.2016 № 388 (далее – [7]);
- ГОСТ Р 51876-2002, дата введения 01.01.2003 (далее – [8]).

В возражении указано, что решениям, известным в каждом из патентов [1]-[4], присущи все существенные признаки независимого пункта 1 формулы по оспариваемому патенту.

При этом, в возражении отмечено, что признаки независимого пункта 1 формулы по оспариваемому патенту, характеризующие применение люка именно в полувлагоне, характеристика люка как зачистного, а также выполнение люка в виде отверстия именно в обшивке кузова, не являются существенными ввиду того, что в описании к оспариваемому патенту отсутствуют сведения о причинно-следственная связи между данными признаками и указанными в данном описании техническими результатами.

В свою очередь, в отношении признаков зависимого пункта 2 формулы по оспариваемому патенту в возражении указано, что данные признаки не относятся к устройству по оспариваемому патенту, т.к. связаны

с зачистным люком по оспариваемому патенту лишь функционально, и при этом, не связаны конструктивно.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого 07.02.2019 поступил отзыв на указанное возражение.

В отзыве указано, что решениям, известным в каждом из патентов [1]-[4], не присущи такие признаки независимого пункта 1 формулы по оспариваемому патенту, как характеристика люка как зачистного, применение люка именно в полуавтонах, выполнение крышки люка в виде каркаса с листом, а также жесткое закрепление фиксаторов захватов на обшивке кузова.

При этом, в отзыве отмечено, что данные признаки являются существенными, т.к. в описании к оспариваемому патенту содержатся сведения о причинно-следственной связи между ними и указанными в данном описании техническими результатами.

В свою очередь, в отзыве указано, что признаки независимого пункта 1 в совокупности с признаками зависимого пункта 2 формулы по оспариваемому патенту характеризуют одно устройство ввиду того, что для механизма фиксации (т.е. замка) характерна такая конструктивная особенность как двойственность, а именно фиксация двух элементов между собой.

Также с отзывом представлены следующие материалы (копии):

- «Вагоны. Конструкция, теория и расчет», Л.А. Шадура, Москва, издательство «Транспорт», 1980, стр. 311, 312 (далее – [9]);

- изображение замка с интернет-сайта https://www.ulmart.ru/goods/4346710?from=market_12%20msk&utm_medium=price&utm_source=yandexmarket&utm_content=97456&utm_campaign=moscow&utm_term=4%20346710&ymclid=1%2019506434861511272800007 (далее – [10]);

- «Вагоны», И.Ф. Пастухов и др., Москва, издательство «Транспорт», 1988, стр. 139, 140, 182 (далее – [11]);

- «Большой толковый словарь русского языка», С.А. Кузнецов, Санкт-Петербург, издательство «Норинт», 2000, стр. 241, 510 (далее – [12]).

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

С учетом даты подачи заявки (01.04.2015), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту 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).

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.

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 9.7.4.3.(2) Регламента ПМ для характеристики полезной модели используются, в частности, следующие признаки устройства: наличие конструктивного элемента; наличие связи между элементами; взаимное расположение элементов; форма выполнения элемента или устройства в целом, в частности, геометрическая форма; форма выполнения связи между элементами; параметры и другие характеристики элемента и их взаимосвязь; материал, из которого выполнен элемент или устройство в целом, за исключением признаков, характеризующих вещество как самостоятельный вид продукта, не являющийся устройством; среда, выполняющая функцию элемента.

Согласно пункту 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 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.

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

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

Из патента [2] известна дверь контейнера, который может транспортироваться железнодорожным вагоном (см. колонка 2 строки 59-64). Данная дверь выполнена в виде отверстия в обшивке кузова (см. фиг 1). При этом, дверь представляет собой каркас с листом (см. колонка 2, строки 65-68, колонка 3 строки 1-14, фиг. 3), к которому приварены петли (см. колонка 3 строки 33-37) для шарнирного навешивания на кронштейны (см. фиг. 1, 3), закрепленные с одной стороны обшивки кузова контейнера (см. фиг. 1). Также дверь содержит механизм запирания, представляющий собой шарнирно закрепленную штангу с крюками (захватами) на концах, и рукоятку (см. колонка 2, строки 65-68, колонка 3 строки 1-14, 65-69, фиг. 3, 5). При этом, длина штанги с крюками превышает высоту (один из размеров) двери (см. фиг. 3, 5). В свою очередь, держатели (фиксаторы) крюков жестко закреплены на обшивке кузова (см. колонка 3 строки 65-69, фиг. 5).

В отношении признака независимого пункта 1 формулы по оспариваемому патенту, характеризующего применение решения по данному патенту именно в полувагоне, необходимо отметить следующее.

Исходя из определения термина «полувагон» (см., например, «Новый политехнический словарь», А.Ю. Ишлинский, Москва, издательство «Большая Российская энциклопедия», 2000, стр. 403, источник информации [9]) можно сделать вывод о том, что полувагоном является грузовой вагон с одной только конструктивной особенностью, характеризующей открытый сверху кузов.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что признак независимого пункта 1 формулы по оспариваемому патенту, а именно «полувагон», не характеризует конструктивные особенности зачистного люка, а лишь конкретизирует объект, на котором он установлен.

Также следует отметить, что в описании к оспариваемому патенту отсутствуют сведения о причинно-следственной связи между данным признаком и указанными в описании к оспариваемому патенту техническими результатами, заключающимися в упрощении конструкции зачистного люка, повышении надежности зачистного люка в закрытом положении для предотвращения просыпания перевозимого сыпучего материала, повышении надежности зачистного люка в открытом положении для предотвращения самопроизвольного закрывания и нарушения габарита подвижного состава при проведении маневровых работ.

Следовательно, указанный признак не является существенным.

В отношении признака независимого пункта 1 формулы по оспариваемому патенту, характеризующего выполнение люка зачистным, следует отметить, что функция зачистки описывает процесс удаления остатков груза из кузова через люк (см., например, источник информации [11]), т.е. отверстие (см., например, источник информации [12]).

Ввиду того, что контейнер, известный из патента [2], закрыт со всех сторон обшивкой (см. колонка 2 строки 55-59), то единственным местом для погрузки/выгрузки груза в кузов/из кузова данного контейнера является дверной проем.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что удаление остатков груза из кузова контейнера, известного из патента [2], будет возможно только через дверной проем.

Следовательно, двери, известной из патента [2], будет также присуща функция, характеризующая возможность осуществления зачистки кузова контейнера.

В отношении признака независимого пункта 1 формулы по оспариваемому патенту, характеризующего назначение решения данного патента как люк, необходимо отметить следующее.

Исходя из определений терминов «люк» и «дверь» (см., например, источник информации [12]) можно сделать вывод о том, что данные термины характеризуют отверстия, выполненные в чём-либо.

Также следует отметить, что согласно описанию (см. стр. 2 строки 16-26, стр. 3 строки 11-31) и чертежам (см. фиг. 1, 4, 5) к оспариваемому патенту люк выполнен в виде четырехугольного отверстия, располагается либо в боковой, либо в торцевой стенках полувагона, а также открывается наружу.

При этом, необходимо обратить внимание, что дверь, известная из патента [2], также выполнена в виде четырехугольного отверстия (см. фиг. 1, 3), расположена в боковой стене кузова грузового контейнера (см. фиг. 1), а также открывается наружу (см. фиг. 1, 3).

Констатируя изложенное, можно сделать вывод о том, что признак решения, известного из патента [2], характеризующий дверь, равнозначен признаку независимого пункта 1 формулы по оспариваемому патенту, характеризующего назначение решения по оспариваемому патенту как люк.

На данном основании можно сделать вывод о том, что в патенте [2] содержатся сведения о средстве, которому присущи все существенные признаки независимого пункта 1 формулы по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения.

Ввиду сделанных выше выводов анализ патентов [1], [3], [4] не проводился.

Таким образом, в возражении содержатся доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

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

Можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение, с тем, что данные признаки зависимого пункта 2 формулы по оспариваемому патенту не относятся к устройству по данному патенту.

Данный вывод обусловлен следующим.

Согласно описанию (стр. 3 строки 7-9) и чертежам (см. фиг. 2-5) к оспариваемому патенту скоба-фиксатор расположена на боковой стене кузова полувагона, т.е. на его обшивке.

Следовательно, обшивка кузова полувагона является лишь опорой для скобы-фиксатора в равной степени как и для зачистного люка полувагона.

При этом, указанные зачистной люк полувагона и скоба-фиксатор без данной опоры представляют собой два самостоятельных конструктивных узла, т.е. два устройства (см. формулу и фиг. 2-5), и, при этом, как справедливо отмечено лицом, подавшим возражение, соединяются между собой только функционально (см. стр. 3 строки 7-9, 17-20, фиг. 2-5).

Также необходимо обратить внимание, что вышеуказанное расположение скобы-фиксатора и зачистного люка полувагона, а также их функциональное объединение в процессе открывания и закрывания люка не

приводит к созданию нового устройства, обладающего одновременно конструктивным и функциональным единством.

Таким образом, в возражении содержатся доводы, позволяющие сделать вывод о том, что признаки зависимого пункта 2 формулы по оспариваемому патенту характеризуют иное устройство по отношению к устройству, охарактеризованному в независимом пункте 1 данной формулы, и, следовательно, решение, которое охарактеризовано признаками независимого пункта 1 в совокупности с признаками зависимого пункта 2 формулы по оспариваемому патенту, не относится к устройству в смысле положений пункта 1 статьи 1351 Кодекса.

Таким образом, корректировка формулы по оспариваемому патенту, предусмотренная пунктом 4.9 Правил ППС, не является целесообразной.

В отношении представленных лицом, подавшим возражение, источников информации [5]-[8] следует отметить, что они не анализировались ввиду сделанных выше выводов.

В отношении представленного патентообладателем изображения замка [10] следует отметить, что данное изображение подтверждает вывод о том, что зачистной люк полувагона и скоба-фиксатор представляют собой два отдельных устройства, объединение которых происходит только на функциональном уровне.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.12.2018, патент Российской Федерации на полезную модель № 157499 признать недействительным полностью.