

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. №231-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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «ПАТЕНТИКА» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 29.09.2021, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №199814, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №199814 на полезную модель «Рама железнодорожного грузового вагона» выдан по заявке №2020116890 с приоритетом от 12.05.2020 на имя АО «Алтайвагон» (далее - патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«Рама железнодорожного грузового вагона, включающая хребтовую балку, соединенную с боковыми, шкворневыми, поперечными и концевыми балками, при этом листы концевой балки выполнены фигурными и жестко соединены с верхними и нижними полками боковых и хребтовой балок, причем верхний лист концевой балки выполнен с выступом в центральной части, отличающаяся тем, что верхний лист концевой балки соединен с верхними полками боковых и хребтовой балок сварными швами с полным

проплавлением, причем в месте соединения верхнего листа концевой балки с верхней полкой боковой балки сварной шов выполнен продольно, а выступ в центральной части выполнен с плавным переходом».

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

В возражении отмечено, что все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из сведений, содержащихся как в патентном документе RU 184003 U1, опубл. 11.10.2018 (далее - [1]), так и в патентном документе на промышленный образец RU 111274, опубл. 28.09.2018 (далее - [2]).

При этом, по мнению лица, подавшего возражение, наличие в конструкции рамы по патентному документу [1] поперечных балок обусловлено тем, что в патентном документе RU 187463 U1, опубл. 06.03.2019 (далее – [3]) на аналогичных изображениях обозначены поперечные балки, а кроме того, патентообладателем патентных документов [1] и [3] является то же лицо.

Вместе с тем лицо, подавшее возражение, отмечает, что рама грузового вагона состоит в основном из совокупности продольных и поперечных балок, жестко соединенных между собой, при этом количество поперечных балок зависит от типа вагона и его осности, ссылаясь на известность этих сведений из учебника Лукина В.В., Анисимова П.С., Федосеева Ю.П., Вагоны. Общий курс: Учебник для вузов ж.-д. трансп. / Под ред. В.В. Лукина. – М.: Маршрут. 2004. стр. 72, раздел 3.1, стр.76-77 раздел 3.1.4 рис.3.4 (далее – [4]), а также на Интернет-страницу <https://gdzp.ru/poleznaya-informaciya/ramy-gruzovyh-vagonov/> (далее – [5]) и Интернет-страницу <https://gdzp.ru/poleznaya-informaciya/ramy-gruzovyh-vagonov/ramy-platform/> (далее – [6]).

Также лицо, подавшее возражение, считает, что в патентном документе [1] (см. с.3, строки 3-8, фиг.2-4), также как и в оспариваемом патенте, листы концевой балки жестко соединены с верхними и нижними полками боковых и хребтовых балок. Данные доводы в возражении подкреплены тем, что в

учебнике [4] указано на то, что рама вагона состоит из совокупности продольных и поперечных балок, жестко соединенных между собой. А выполнение рамы сварной очевидно специалисту в виду известности книги Цыган Б.Г., Цыган А.Б. Вагоностроительные конструкции (изготовление, модернизация, ремонт). – Издательство «Кременчуг». 2005 (далее – [7]).

В отношении признаков выполнение сварных швов с полным проплавлением, лицом, подавшим возражение, отмечено, что они являются имманентно присущими признаками согласно ГОСТ Р ИСО 17659-2009 (далее - [8]) и ГОСТ Р 53192-2008 (далее – [9]).

В возражении также отмечено, что из патентного документа [2] известны все существенные признаки, а признаки, характеризующие соединение листов концевой балки с листами боковых и хребтовых балок сварными швами, являются имманентно присущими признаками, в виду представленных с возражением источников информации.

Патентообладатель в установленном порядке был уведомлен о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, при этом ему была представлена возможность ознакомления с материалами возражения, размещенными на официальном сайте «<https://www.fips.ru/>».

Патентообладатель, ознакомленный с материалами возражения, 24.11.2021 представил отзыв.

В отзыве патентообладатель отмечает, что отсылка лица, подавшего возражение, на патентный документ [3] является неправомерной, т.к. нарушает правила оценки патентоспособности полезной модели по критерию «новизна», в связи с тем, что патентный документ [3] является вторым источником и никак не корреспондируется с патентным документом [1] (т.е. не указана модель вагона и нет достоверной информации идентичны ли конструкции вагонов).

Кроме того, в отзыве также отмечено, что сведения, содержащиеся на Интернет-страницах [5] и [6], и учебнике [4], относятся к разным видам вагонов и наличие в них поперечных балок не подтверждает их наличие в патентном документе [1]. Также в учебнике [4] описаны разные виды вагонов, содержащих рамы без поперечных балок. Таким образом, патентообладатель считает, что

техническое решение по патентному документу [1] и технические решения, раскрытые на Интернет-страницах [5]-[6] и в учебнике [4], являются отличными друг от друга техническими решениями.

Патентообладатель также отмечает, что сварная конструкция самой рамы в учебнике [4] и книге [7] не подтверждает жесткое соединение листов лобовой балки с верхними и нижними полками боковых и хребтовой балок в патентном документе [1].

Кроме того, патентообладатель отмечает, что из представленных документов не известны, по меньшей мере, следующие признаки:

- листы концевой балки жёстко соединены с верхними и нижними полками боковых и хребтовой балок;

- в месте соединения верхнего листа концевой балки с верхней полкой боковой балки сварной шов выполнен продольно;

- верхний лист концевой балки соединен с верхними полками боковых и хребтовой балок сварными швами с полным проплавлением.

С отзывом также представлены решение Роспатента от 30.11.2020 по возражению против выдачи патента на ПМ №192352 (далее – [10]) и решение Суда по интеллектуальным правам по делу СИП-182/2021 (далее – [11]), которые, по мнению патентообладателя, подкрепляют его позицию.

В ответ на доводы отзыва лицом, подавшим возражение, 20.01.2022 на заседании коллегии были представлены дополнения, в которых выражено несогласие с доводами патентообладателя, а доводы дополнения по существу повторяют доводы возражения.

Вместе с дополнениями представлены чертежи изделия (далее - [12]).

Также в подтверждение выполнения рамы по патентному документу [1] сварной представлено учебное пособие Павлюкова Л.С., Конструкция, техническое обслуживание грузовых вагонов: учеб. пособие. - 2-е стер. изд. - М: ФГОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2011, - 224с. (далее – [13]), а в подтверждение выполнения стыковых сварочных швов представлена книга Вагоны. Под. Ред. Л.Д. Кузьмича, М, «Машиностроение», 1978 (далее – [14]).

С учетом даты подачи заявки (12.05.2020) правовая база для оценки патентоспособности заявленной полезной модели включает упомянутый выше Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их формы (далее – Правила), и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель (далее – Требования) утверждены приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 № 701, зарегистрированы 25.12.2015, регистрационный № 40244.

Согласно абзацу второму пункта 1 статьи 1351 настоящего 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 охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

Согласно пункту 69 Правил при проверке новизны полезная модель признается новой, если установлено, что совокупность ее существенных признаков, представленных в независимом пункте формулы полезной модели, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

В соответствии с пунктом 35 Требований признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом; под специалистом в данной области техники понимается гипотетическое лицо, имеющее доступ ко всему уровню техники и

обладающее общими знаниями в данной области техники, основанными на информации, содержащейся в справочниках, монографиях и учебниках; к техническим результатам относятся результаты, представляющие собой явление, свойство, а также технический эффект, являющийся следствием явления, свойства, объективно проявляющиеся при изготовлении либо использовании полезной модели, и, как правило, характеризующиеся физическими, химическими или биологическими параметрами.

Согласно подпункту 3 пункта 40 Требований формула полезной модели должна ясно выражать сущность полезной модели как технического решения, то есть содержать совокупность существенных признаков, в том числе родовое понятие, отражающее назначение полезной модели, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и получения при осуществлении полезной модели технического результата.

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

Анализ доводов лица, подавшего возражения, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

В качестве ближайшего аналога рамы железнодорожного грузового вагона по оспариваемому патенту по совокупности существенных признаков может быть выбрана рама железнодорожного грузового вагона, известная из патентного документа [1], относящаяся к средству того же назначения.

Рама железнодорожного грузового вагона, известная из патентного документа [1], включает хребтовую балку, соединенную с боковыми, шкворневыми и концевыми балками, при этом листы концевой балки выполнены фигурными. Верхний лист концевой балки выполнен с выступом в центральной части.

Устройство, раскрытое в формуле полезной модели по оспариваемому патенту, отличается от устройства, известного из патентного документа [1], тем,

что:

- рама включает в себя поперечные балки;
- листы концевой балки жёстко соединены с верхними и нижними полками боковых и хребтовой балок;
- в месте соединения верхнего листа концевой балки с верхней полкой боковой балки сварной шов выполнен продольно;
- верхний лист концевой балки соединен с верхними полками боковых и хребтовой балок сварными швами с полным проплавлением.

С доводами лица, подавшего возражение, о том, что раме по патентному документу [1] присущи упомянутые выше отличительные признаки, нельзя согласиться ввиду следующего.

В отношении признаков, характеризующих выполнение рамы с поперечными балками, необходимо отметить, что в патентном документе [1] отсутствуют сведения о наличии в раме поперечных балок. Можно согласиться с доводами патентообладателя о том, что известность поперечных балок из патентного документа [3], не подтверждает наличие таковых в патентном документе [1] даже при условии аналогичных изображений и того же патентообладателя. Аналогичный вывод можно сделать в отношении сведений, содержащихся в учебнике [4] и на Интернет-страницах [5] и [6], поскольку они являются отличными друг от друга техническими решениями.

Относительно доводов возражения о том, что листы концевой балки по патентному документу [1] жёстко соединены с верхними и нижними полками боковых и хребтовой балок, необходимо отметить, что в патентном документе [1] указано лишь на их сопряжение (см. описание последний абзац). При этом специалисту очевидно, что жесткое соединение может подразумевать не только сварку, но и другие виды соединений. Таким образом, описанное в патентном документе [1] техническое решение, не подтверждает жесткое соединение листов концевой балки с верхними и нижними полками боковых и хребтовой балок. В результате чего можно сделать вывод о том, что раме из патентного документа [1] не присущ признак, характеризующий жесткое соединение листов концевой балки с верхними и нижними полками боковых и

хребтовой балок. Также можно согласиться с доводами патентообладателя о том, что известность жесткого соединения балок из учебника [4], не подтверждает жесткого соединения верхнего листа концевой балки с верхними полками боковых и хребтовой балок. Кроме того, в учебнике [4] и в патентном документе [1], раскрыты отличные друг от друга технические решения.

В отношении признаков, характеризующих выполнение сварного шва продольно в месте соединения верхнего листа концевой балки с верхней полкой боковой балки, а также выполнение сварных швов с полным проплавлением необходимо отметить, что в патентном документе [1] отсутствуют сведения о том, как соединены между собой конструктивные элементы концевой и боковой балок. Известность соединения сваркой из книг [7], [13] и [14], не подтверждает наличие именно сварного соединения в патентном документе [1]. А что касается утверждения лица, подавшего возражение, о том, что согласно ГОСТам [8] и [9] конструкция по патентному документу [1] обязательно должна иметь сварку с полным проплавлением, следует отметить, что в патентном документе [1] нет сведений о выполнении соединения верхнего листа концевой балки с верхней полкой боковой балки в соответствии с каким-либо ГОСТом.

Констатация вышесказанного позволяет сделать вывод о том, что техническому решению по патентному документу [1] не присущи отличительные признаки указанные выше.

В качестве технического результата полезной модели по оспариваемому патенту, согласно описанию, указано: «надежность и долговечность рамы грузового вагона за счет конфигурации верхних листов концевой балки и использования стыкового сварного шва с полным проплавлением в местах его соединения с верхними полками боковых и хребтовой балок».

При этом в отношении, по меньшей мере, признаков, характеризующих жёсткое соединение листов концевой балки с верхними и нижними полками боковых и хребтовой балок, выполнение сварного шва продольно в месте соединения верхнего листа концевой балки с верхней полкой боковой балки, а также выполнение сварных швов с полным проплавлением, в описании указано, что такая совокупность выполнения сварного соединения обеспечивает

минимум концентраторов напряжений и максимальную надежность в процессе эксплуатации рамы железнодорожного грузового вагона. Т.е. упомянутые признаки влияют на надежность и долговечность рамы грузового вагона (см. с.2 абз.1 снизу).

Таким образом, по меньшей мере, упомянутые выше признаки являются существенными и, как было указано выше, они не присущи техническому решению по патентному документу [1].

Следует также отметить, что, по меньшей мере, упомянутые выше признаки также не известны и из патентных документов [2] и [3].

Чертеж [12], представленный лицом, подавшим возражение, не содержит каких-либо выходных данных и не корреспондируется с материалами, представленными в возражении. Исходя из вышесказанного анализ данного документа не проводился.

Таким образом, в возражении отсутствуют источники информации, в которых содержалась бы вся совокупность существенных признаков.

На основании изложенного, можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 1 статьи 1351 Кодекса).

Сведения, содержащиеся в решениях [10]-[11], представлены патентообладателем для сведения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.09.2021, патент Российской Федерации на полезную модель №199814 оставить в силе.