

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 (далее - Роспатент) 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, регистрационный № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение АО "Алтайвагон" (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 25.02.2022, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 186719, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 186719 на полезную модель «Пневматическая часть тормозной системы железнодорожного транспортного средства» выдан по заявке № 2018133858/11 с приоритетом от 26.09.2018 на имя РЕЙЛ 1520 АйПи ЛТД, Кипр (далее – патентообладатель) со следующей формулой:

«1. Пневматическая часть тормозной системы железнодорожного транспортного средства, содержащая магистральный воздухопровод, запасной резервуар, автоматический регулятор режимов торможения,

воздухораспределитель, сообщающийся с магистральным воздухопроводом, запасным резервуаром и автоматическим регулятором режимов торможения, тормозной цилиндр, сообщающийся с автоматическим регулятором режимов торможения, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит устройство оперативного присоединения средства контроля параметров давления, расположенное после автоматического регулятора режимов торможения.

2. Пневматическая часть по п. 1, отличающаяся тем, что устройство оперативного присоединения средства контроля параметров давления представляет собой фитинг, снабжённый частью быстроразъёмного соединения с запорным устройством.

3. Пневматическая часть по п. 2, отличающаяся тем, что фитинг представляет собой тройник.

4. Пневматическая часть по п. 2, отличающаяся тем, что часть быстроразъёмного соединения с запорным устройством представляет собой золотниковый клапан.

5. Пневматическая часть по п. 1, отличающаяся тем, что устройство оперативного присоединения средства контроля параметров давления установлено между автоматическим регулятором режимов торможения и тормозным цилиндром.

6. Пневматическая часть по п. 1, отличающаяся тем, что устройство оперативного присоединения средства контроля параметров давления установлено в тормозном цилиндре.»

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».

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- выдержки из «Общего руководства по ремонту тормозного оборудования вагонов», Москва, издательство «Трансинфо», 2011 (далее – [1]);

- интернет-ссылка https://web.archive.org/web/20170301184458/https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7, датирована 10.03.2017 (далее – [2]);

- «Большая энциклопедия транспорта. Железнодорожный транспорт», Москва, научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 2003, том 4, стр. 615-618 (далее – [3]);

- интернет-ссылка <https://ozhegov.textologia.ru/definit/operativniy-znach-1%20/?q=742&n=191224> в отношении термина «оперативный» (далее – [4]);

- «Клапан золотниковый 4316 и устройство для измерения давления 4316.10. Руководство по эксплуатации», датирован 2008 годом (далее – [5]);

- интернет-ссылка <http://scbist.com/vagony-i-vagonnoe-hozyaistvo/28810-klapan-zolotnikovyi-4316-i-ustroistvo-dlya-izmereniya-davleniya-4316-10-4316-00-00-re.html>, на которой 20.10.2013 размещен документ [5] (далее – [6]).

В возражении отмечено:

- объекту, известному из документа [1], присущи все существенные признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту;

- признаки зависимых пунктов 2-6 формулы полезной модели по оспариваемому патенту не являются существенными, т.к. в описании к этому патенту не содержится сведений о причинно-следственной связи между данными признаками и указанным в упомянутом описании техническим результатом.

Также от лица, подавшего возражение, 17.05.2022 и 09.06.2022 поступили дополнения к возражению.

С данными дополнениями представлены следующие источники информации:

- решение Роспатента от 18.12.2020 (далее – [7]);
- ГОСТ 34434-2018, подписан в печать 25.12.2018 (далее – [8]);
- интернет-ссылка <https://web.archive.org/web/20160911173516/http://it.su:80/techinfo65.html>, датированная 11.09.2016 (далее – [9]);
- интернет-ссылка <http://www.xn--80adeukqag.xn--p1ai/2021/11/922-2021.html?m=0>, датированная 03.11.2021 (далее – [10]);
- постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 10.02.2017 по делу № СИП-481/2016 (далее – [11]).

Также в этих дополнениях содержатся указания на решения Суда по интеллектуальным правам по делам № СИП-500/2019 от 06.03.2020, № СИП-1355/2021 от 25.03.2022, № СИП-1178/2021 от 30.05.2022 (далее – [12]).

При этом следует отметить, что содержащиеся в указанных дополнениях доводы по существу повторяют доводы возражения.

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

В свою очередь, от патентообладателя 05.05.2022 и 08.06.2022 поступили отзыв на указанное возражение и дополнения к нему.

В отзыве и дополнениях к нему отмечено следующее:

- объекту, известному из документа [1], не присущи все существенные признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту;
- признаки зависимого пункта 5 формулы полезной модели по оспариваемому патенту являются существенными, т.к. для специалиста в данной области техники причинно-следственная связь между этими признаками и указанным в описании к этому патенту техническим

результатом прослеживается исходя из сведений, содержащихся в предшествующем данной полезной модели уровне техники.

Кроме того, с упомянутыми дополнениями представлены следующие материалы (документы):

- патент RU 2378143, опубликован 10.01.2010 (далее – [13]);
- журнал «Вестник Брянского государственного технического университета», Брянск, издательство ФГБУ БГТУ, 2017, № 4, стр. 58-64 (далее – [14]);
- уточненная формула полезной модели по оспариваемому патенту, скорректированная путем внесения признаков зависимого пункта 5 в независимый пункт 1 и исключения признаков зависимого пункта 6 этой формулы (далее – [15]).

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

С учетом даты подачи заявки (26.09.2018), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их форм (далее – Правила ПМ), Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель (далее - Требования ПМ), утвержденные приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30 сентября 2015 года № 701, зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 25 декабря 2015 г., рег. № 40244.

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 35 Требований ПМ в описании полезной модели приводятся сведения, раскрывающие технический результат, в частности:

- признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом;

- 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;

- 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.

Согласно пункту 52 Правил ПМ общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться. Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является, в частности:

- для технических условий, стандартов отрасли, стандартов предприятий, стандартов организаций, стандартов научно-технических инженерных обществ и других общественных объединений, с которыми

возможно ознакомление, - документально подтвержденная дата, с которой такое ознакомление стало возможным;

- для сведений, полученных в электронном виде (через доступ в режиме онлайн в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или с оптических дисков (далее - электронная среда), - дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена и может быть документально подтверждена, или, если эта дата отсутствует, дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

Согласно пункту 69 Правил ПМ 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.

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.

В отношении источников информации [2], [6], [8]-[10] необходимо сказать следующее.

Архив интернета «<https://archive.org/>» является некоммерческой организацией, осуществляющей автоматическую архивацию интернет-пространства с помощью веб-краулеров (поисковый робот), что говорит о том, что на дату архивации какой-либо интернет-страницы, размещенные на ней сведения являлись общедоступными.

Раздел «форум» интернет-сайта «<http://scbist.com>» предназначен для общения между пользователями интернета на одну тему или на несколько

тем. При этом необходимо обратить внимание, что на этом интернет-форуме отсутствует какая-либо информация о том, что данный форум является закрытым или ограниченным для широкого круга пользователей.

При этом следует отметить, как было указано выше, интернет-ссылки [2], [6], [9] датированы ранее даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту и, следовательно, содержащиеся в них сведения могут быть использованы для оценки ее соответствия условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 52 Правил ПМ).

Интернет-сайт «<http://www.xn--80adeukqag.xn--p1ai/?m=0>» (российское доменное имя «вагонник.рф») представляет собой сборник статей, касающихся оборудования железнодорожного транспорта. При этом необходимо обратить внимание, что на этом интернет-сайте отсутствует какая-либо информация о том, что на момент публикации статей они являются не общедоступными или к ним ограничен доступ для широкого круга пользователей.

Однако, как было указано выше, интернет-ссылка [10] датирована позже даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту и, следовательно, содержащиеся в ней сведения не могут быть использованы для оценки ее соответствия условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 52 Правил ПМ).

При этом ГОСТ [8], как отмечено выше, подписан в печать позже даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту и, следовательно, содержащиеся в нем сведения не могут быть использованы для оценки ее соответствия условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 52 Правил ПМ).

В свою очередь, из источника информации [1] известно тормозное оборудование (система) грузового вагона (железнодорожного транспортного средства) (см. стр. 6, пункт 2), часть которого включает магистральный воздухопровод (стр. 17, пункт 3.19), запасной резервуар

(стр. 15 абзац 8), авторежим (автоматический регулятор режимов торможения) (см. стр. 14, пункт 3.13), магистральные части воздухораспределителей (воздухораспределитель) (см. стр. 14, пункт 3.13), тормозной цилиндр (см. стр. 15, абзац 5). При этом на тормозном цилиндре устанавливается золотниковый клапан 4316 (см. стр. 99 пункт 19.7.1).

При этом, ввиду принципа работы указанного оборудования, основанного на механике сжатого воздуха, данное оборудование можно классифицировать как пневматическое (см., например, интернет-ссылку <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ntes/3577/%D0%9F%D0%9D%D0%95%D0%92%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%90> с отсылкой на «Научно-технический энциклопедический словарь»).

Кроме того, в документе [5] содержатся сведения о том, что золотниковый клапан 4316 предназначен для присоединения к нему соединителя с манометром для контроля параметров давления тормозного цилиндра (см. пункт 1.4.4, рисунок 4). При этом данный клапан позволяет после измерения давления в тормозном цилиндре отсоединяться соединителю с манометром (см. пункт 1.4.4, рисунок 4). Другими словами, указанный золотниковый клапан позволяет совершить упомянутые действия соединения и отсоединения на время, достаточное для измерения давления, т.е. практически осуществить полный цикл технологических операций для контроля параметров давления в тормозном цилиндре, что согласно приведенному в интернет-ссылке [4] (словарь) определению говорит о наличии у него такого качественного показателя, как оперативность.

Также необходимо обратить внимание, что согласно сведениям, содержащимся в энциклопедии [3], для пневматической схемы тормозного оборудования грузового вагона характерно сообщение воздухораспределителя (см. рис. 7.2 поз. 4-6) с магистральным воздухопроводом (см. стр. 617, рис. 7.2 поз. 3), запасным резервуаром (см.

стр. 617, рис. 7.2 поз. 9) и грузовым авторежимом (автоматическим регулятором режимов торможения) (см. стр. 617, рис. 7.2 поз. 11), а также расположение тормозного цилиндра (см. стр. 617, рис. 7.2 поз. 10) после грузового авторежима (см. стр. 617, рис. 7.2 поз. 11).

При этом, как было указано в заключении выше, в известной из источника информации [1] в пневматической части тормозной системы грузового вагона на тормозном цилиндре установлено устройство оперативного присоединения средства контроля параметров давления.

С учетом вышеперечисленного можно констатировать, что объекту, известному из источника информации [1], присущи все признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, что говорит о ее несоответствии условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 69 Правил ПМ).

Кроме того, в отношении признаков зависимых пунктов 2-6 формулы полезной модели по оспариваемому патенту следует отметить, что они не являются существенными ввиду того что в описании к оспариваемому патенту не содержится сведений о причинно-следственной связи между данными признаками и указанным в описании (см. стр. 3 абзац 6) к этому патенту техническим результатом, заключающимся в упрощении обслуживания пневматической части тормозной системы железнодорожного транспортного средства при сохранении возможности измерения и контроля давления воздуха, поступающего в тормозной цилиндр (см. пункт 35 Требований ПМ).

При этом необходимо обратить внимание, что аналогичная правовая позиция, касающаяся признания признаков формулы полезной модели несущественности ввиду отсутствия в описании такой полезной модели причинно-следственной связи с указанным в данном описании техническим результатом, отражена в судебных актах [11], [12].

В свою очередь, анализ источников информации [1]-[6], [8]-[10], [13], [14] показал, что в них не содержится сведений, позволяющих специалисту в данной области техники прийти к выводу о существенности признаков зависимых пунктов 2-6 формулы полезной модели по оспариваемому патенту по отношению к упомянутому выше техническому результату (см. пункт 35 Требований ПМ).

Данное обстоятельство говорит о том, что потенциальное внесение признаков зависимых пунктов 2-6 (в частности, пункта 5 как отражено в уточненной формуле [15]) формулы полезной модели по оспариваемому патенту в независимый пункт 1 этой формулы не оказало бы какого-либо влияния на вывод о несоответствии данной полезной модели условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 69 Правил ПМ).

Таким образом, в возражении содержатся доводы, подтверждающие несоответствие полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В отношении решения Роспатента [7] следует отметить, что содержащиеся в нем сведения не оказывают какого-либо влияния на сделанные выше выводы.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.02.2022, патент Российской Федерации на полезную модель № 186719 признать недействительным полностью.