

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 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 АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 19.07.2019, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 169902, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 169902 на полезную модель «Запорное устройство крышки люка полувагона» выдан по заявке № 2016138778/11 с приоритетом от 30.09.2016 на имя АО "Научно-Внедренческий Центр "Вагоны" (далее - патентообладатель) со следующей формулой:

«1. Запорное устройство крышки люка полувагона, содержащее шарнирно установленные на нижней обвязке кузова полувагона крюк-закидку, выполненную с возможностью захвата своим зубом несущего кронштейна, закрепленного на крышке люка полувагона, и эксцентриковый сектор-стопор для фиксирования в рабочем положении крюка-закидки,

отличающееся тем, что на верхней поверхности несущего кронштейна выполнено усиливающее ребро жесткости и плоские усиливающие опорные приливы.

2. Запорное устройство по п.1, отличающееся тем, что крюк-закидка снабжен дополнительным зубом, используемым для предварительного захвата, несущего кронштейна.»

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

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- договор поставки № 1179 от 02.11.2007 (далее – [1]);
- технологический паспорт на полувагон с модельным № 12-196-04, заводским № 196214, федеральным № 60858636 (далее – [2]);
- акт комиссионного осмотра опытных образцов от 17.08.2010 (далее – [3]);
- альбом фотографий к акту [3] (далее – [4]);
- справка от ГВЦ ОАО «РЖД» от 27.03.2019 (далее – [5]).

В возражении отмечено, что до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту ФГУП «Производственное объединение «Уралвагонзавод» реализовывались изделия (полувагоны) модели № 12-196-04, в т.ч. изделие (полувагон) с заводским № 196214. Данное изделия продавались ФГУП «Производственное объединение «Уралвагонзавод» путем поставки этого изделия ОАО «РЖД» с присвоением ему федерального № 60858636, а также его эксплуатацией до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту. При этом указанное изделие (полувагон) содержит запорное устройство крышки люка полувагона.

По мнению лица, подавшего возражение, конструктивные особенности запорного устройства крышки люка полувагона с модельным № 12-196-04,

заводским № 196214, федеральным № 60858636, отраженные в акте [3] и альбоме фотографий [4], совпадают с признаками независимого пункта 1, а также зависимого пункта 2 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого на дату заседания коллегии отзыв на указанное возражение не поступал.

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

С учетом даты подачи заявки (30.09.2016), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их форм, утвержденные приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30 сентября 2015 года № 701, зарегистрированные в Минюсте Российской Федерации 25 декабря 2015 г., рег. № 40244 (далее – Правила ПМ).

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 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.

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 сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

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

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

До даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту между поставщиком ФГУП «Производственное объединение «Уралвагонзавод» и покупателем ОАО «РЖД» был заключен договор [1] о намерениях поставки изделий, содержащих среди прочих наименований изделие (полувагон) модели № 12-196-04. Факт исполнения данного договора подтверждается технологическим паспортом [2], в котором содержатся сведения о том, что до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту изделие (полувагон) модели № 12-196-04 с заводским № 196214 и присвоенным ему федеральным № 60858636 был передан от поставщика ФГУП «Производственное объединение «Уралвагонзавод» покупателю ОАО «РЖД». При этом факт эксплуатации указанного изделия ОАО «РЖД» до

даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту подтверждается актом [3], в котором содержатся сведения о том, что данное изделие на момент осмотра обладало пробегом, составляющим 86802 км.

Таким образом, документы [1]-[3] в совокупности подтверждают факт реализации товара изделия (полувагон) модели № 12-196-04 с заводским № 196214 и федеральным № 60858636 до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту (см. пункт 52 Правил ПМ).

При этом особенности конструктивного выполнения данного изделия (полувагон) охарактеризованы в акте [3] и альбоме фотографий [4].

Так, на рисунках к акту [3] (см. рис. 1.21) и на фотографиях к альбому [4] визуализируется полувагон с федеральным № 60858636. При этом данный полувагон содержит запорное устройство крышки люка полувагона (см. рис. 1.17). В свою очередь, указанное запорное устройство содержит крюк-закидку, шарнирно установленный на нижней обвязке кузова полувагона (см. рис. 1.17 акта [3], альбом фотографий [4]). При этом крюк-закидка выполнен с возможностью захвата своим зубом несущего кронштейна, закрепленного на крышке люка полувагона (см. рис. 1.16, 1.17 акта [3], альбом фотографий [4]). Также указанное запорное устройство крышки люка полувагона содержит сектор-стопор для фиксирования в рабочем положении крюка-закидки (см. рис. 1.17 акта [3], альбом фотографий [4]). При этом данный сектор-стопор выполнен с осью вращения, не совпадающей с его геометрической осью, т.е. сектор-стопор является эксцентриковым (см., например, «Новый политехнический словарь», А.Ю. Ишлинский, Москва, издательство «Большая Российская энциклопедия», 2000, стр. 630). Также в указанном запорном устройстве крышки люка полувагона на верхней поверхности несущего кронштейна выполнено усиливающее ребро жесткости и плоские усиливающие опорные приливы (см. рис. 1.16, 1.17 акта [3], альбом фотографий [4]).

Следовательно, можно констатировать, что изделие (полувагон) модели № 12-196-04 с заводским № 196214 и федеральным № 60858636, 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 полезной модели по оспариваемому патенту.

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

В отношении признаков зависимого пункта 2 формулы полезной модели по оспариваемому патенту следует отметить, что они также известны из сведений, ставших общедоступными в результате применения изделия (полувагон) модели № 12-196-04 с заводским № 196214 и федеральным № 60858636 (см. рис. 1.17 акта [3], альбом фотографий [4]).

В отношении представленной с возражением справки [5] следует отметить, что в ней содержатся сведения лишь о технических и эксплуатационных характеристиках изделия (вагон) с федеральным № 60858636.

При этом данные сведения не анализировались с учетом сделанных выше выводов.

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.07.2019, патент Российской Федерации на полезную модель № 169902 признать недействительным полностью.