

**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 01.01.2008 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», 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 Колиева Максима Руслановича (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 05.02.2020, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2528972, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на изобретение № 2528972 «Транспортабельная система емкостей для текучих продуктов» выдан по заявке №2013115265 с приоритетом от 05.04.2013. Обладателем исключительного права на патент является АО «ХимИнвестТранс» (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«1. Транспортабельная система емкостей для текучих сред, содержащая две емкости в виде цистерн, каждая из которых содержит отсек смотрового люка и отсек верхнего налива-слива в верхней части цистерны со стороны переднего днища цистерны, при этом цистерны расположены последовательно в ряд на раме транспортного средства и обращены друг к другу передними днищами, средство доступа к верхней части цистерны, расположенное со

стороны заднего днища, и площадки доступа к рабочим зонам цистерны, расположенные в верхней части цистерны вдоль ее длины, отличающаяся тем, что каждая емкость выполнена в виде контейнера-цистерны, образованного несущей рамой и цистерной с раздельными отсеком верхнего налива-слива с арматурой верхнего налива-слива и отсеком смотрового люка в верхней части цистерны, при этом упомянутые отсеки снабжены технологическими отверстиями для установки дополнительного технологического оборудования, заглушенными в нерабочем состоянии, причем средство доступа к верхней части каждой цистерны выполнено в виде лестницы, установленной на задней торцевой стороне несущей рамы, и дополнительно включает в себя лестницу, установленную на передней торцевой стороне несущей рамы.

2. Система емкостей по п.1, в которой каждая цистерна дополнительно содержит отсек нижнего налива-слива, размещенный в нижней части заднего днища цистерны.

3. Система емкостей по п.2, в которой каждый отсек нижнего налива-слива снабжен арматурой нижнего налива-слива.

4. Система емкостей по п.1, в которой каждая цистерна дополнительно снабжена арматурой системы обогрева, размещенной на задней торцевой стороне несущей рамы, и средством контроля температуры, установленным на цистерне.

5. Система емкостей по п.1, в которой на верхней части несущей рамы установлены складные поручни по длине каждой цистерны.

6. Система емкостей по п.1, в которой площадки доступа к рабочим зонам каждой цистерны закреплены в верхней части несущей рамы так, что полностью перекрывают пространство между отсеком верхнего налива-слива и отсеком смотрового люка, а также между каркасом и упомянутыми отсеками».

Против выдачи данного патента, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Гражданского Кодекса, было подано возражение,

мотивированное тем, что решение по оспариваемому патенту не соответствует критерию патентоспособности «изобретательский уровень».

В возражении отмечено, что устройство, охарактеризованное в независимом пункте 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту, для специалиста явным образом следует из уровня техники.

Лицом, подавшим возражение, представлены следующие источники информации:

- Правила размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах, Приложение 14 к Соглашению о международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС), по состоянию на 01.07.2012 г., С.389-436 (далее [1]);
- патентный документ JP 2006-341930 A, опуб. 21.12.2006 (далее [2]);
- чертеж общего вида NTC-4465G (далее [3]);
- фотографии внешнего вида контейнера-цистерны (далее [4]);
- спецификация «20-футовый контейнер-цистерна, вместимость 26000 л», номер спецификации NTC-4465S, редакция «R3» от 25.07.2012 (далее [5]);
- Руководство по эксплуатации и справочник по техническому обслуживанию, номер заказчика «FAVU 120201-120290», утверждено 08.09.2012 (далее [6]);
 - договор поставки №ОТ-20/06 от 20.06.2012 (далее [7]);
 - спецификация №1 от 24.06.2012 к договору [7] (далее [8]);
 - спецификация №CL21KC708T14316L версия 0 от 24.06.2012 к договору [7] и спецификации [8] (далее [9]);
 - спецификация №2 от 25.07.2012 к договору [7] (далее [10]);
 - спецификация №NTC-4464 версия R4 и №NTC-4465 версия R3 от 25.07.2012 к договору [7] и спецификации [10] (далее [11]);
 - спецификации №3 от 01.10.2012, №FF325T14HCL резина ред.3 от 01.10.2012, №4 от 15.10.2012, №5 от 03.04.2013, №NT26HIT14C версия «1» от 03.04.2013, №NT26HIT12C версия «1» от 03.04.2013 к договору [7] (далее [12]);
 - акт приема-передачи №1 от 14.09.2012 к договору [7] (далее [13]);

- акт приема-передачи №2 от 26.09.2012 к договору [7] (далее [14]);
- акт приема-передачи №3 от 26.09.2012 к договору [7] (далее [15]);
- акты приема-передачи №4 от 04.10.2012, №5 от 10.10.2012, №6 от 17.10.2012, №7 от 12.12.2012, №8 от 20.12.2012, №9 от 11.01.2013, №10 от 26.08.2013, №11 от 28.08.2013, №12 от 09.09.2013, №13 от 09.09.2013, №14 от 18.09.2013, №15 от 18.09.2013, №16 от 23.09.2013, №17 от 23.09.2013, №18 от 27.09.2013, №19 от 27.09.2013 к договору [7] (далее [16]);
- сертификат первоначального осмотра от 27.08.2012 контейнер-цистерны (далее [17]);
- таможенная декларация от 27.09.2012 (далее [18]).

Лицом, подавшим возражение, отмечено, что признаки ограничительной части независимого пункта 1 формулы оспариваемого патента известны из правил [1] и патентного документа [2].

При этом признаки отличительной части независимого пункта 1 формулы оспариваемого патента, касающиеся особенностей выполнения каждой емкости для текущих сред, по мнению лица, подавшего возражение, присущи техническому решению, известному из чертежа [3], фотографий [4] и спецификации [5], сведения о котором стали общедоступными до даты приоритета оспариваемого патента, что подтверждается материалами [6]-[18].

Возражение в установленном порядке было направлено в адрес патентообладателя.

Патентообладатель на заседании коллегии 23.07.2020 представил отзыв на возражение, доводы которого по существу сводятся к следующему.

Техническое средство, отображенное в независимом пункте 1 формулы оспариваемого патента, имеет существенные отличия от сведений, раскрытых в источниках [1] и [2].

Материалы [3]-[18] относятся к документам договорных взаимоотношений, связанных с поставкой изделия, однако, не могут быть отнесены к источникам информации, которые являются общедоступными.

Лицо, подавшее возражение, на заседании коллегии 23.07.2020 в подтверждение своих доводов представило адвокатский запрос и ответ представителя производителя контейнеров Nantong CIMC Tank Equipment Co. Ltd, касающийся интерпретации аббревиатур NTC-4465S, NTC-4465G и NTC-4465 (далее [19]).

На заседании коллегии 06.08.2020 лицо, подавшее возражение, представило дополнительные пояснения по мотивам отзыва патентообладателя (далее [20]), акт осмотра Российского морского регистра судоходства от 27-28.09.2012 г. (далее [21]), квитанцию о приеме груза от 03.10.2012 контейнера FAVU1202480 для железнодорожной перевозки (далее [22]), а также переписку с представителем компании Nantong CIMC Tank Equipment Co. Ltd. [23].

Также на заседании коллегии 06.08.2020 патентообладателем представлена переписка с представителем производителя контейнеров NANTONG CIMC TANK EQUIPMENT CO. LTD, касающаяся конфиденциальности информации отраженной, в частности, в спецификации №NTC-4465 от 25.07.2012 (далее [24]).

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

С учетом даты подачи заявки (05.04.2013), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности изобретения по указанному патенту включает Гражданский кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее – Кодекс) и Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008г. № 327 и зарегистрированный в Минюсте РФ 20 февраля 2009г., рег. № 13413 (далее – Регламент ИЗ).

Согласно пункту 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1350 Кодекса изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники.

Согласно пункту 2 статьи 1354 Кодекса охрана интеллектуальных прав на изобретение предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения. Для толкования формулы изобретения могут использоваться описание и чертежи.

В соответствии с пунктом 10.7.4.2 Регламента ИЗ в разделе «Уровень техники» приводятся сведения об известных заявителю аналогах изобретения с выделением из них аналого, наиболее близкого к изобретению (прототипа). В качестве аналого изобретения указывается средство того же назначения, известное из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения.

Согласно подпункту 1 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ изобретение явным образом следует из уровня техники, если оно может быть признаноенным путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и/или общих знаний специалиста.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ проверка изобретательского уровня может быть выполнена по следующей схеме:

определение наиболее близкого аналого в соответствии с пунктом 10.7.4.2 настоящего Регламента ИЗ;

выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналого (отличительных признаков); при наличии признаков, характеризующих иное решение, не считающееся изобретением, эти признаки не принимаются во внимание как не относящиеся к заявленному изобретению;

выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения;

анализ уровня техники с целью подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе указанной выше проверки не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Согласно подпункту 7 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ в случае наличия в формуле изобретения признаков, в отношении которых заявителем не определен технический результат, или в случае, когда установлено, что указанный им технический результат не достигается, подтверждения известности влияния таких отличительных признаков на технический результат не требуется.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 26.3 Регламента ИЗ при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

Согласно подпункту 2 пункта 26.3 Регламента ИЗ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования; для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

Изобретению 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 оспариваемого изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

В соответствии с договором [7] и спецификацией [10], ОМНИ ЕВРОТРЕЙДИНГ ЛТД до 15.10.2012 обязуется передать в собственность покупателя ЗАО «ТЕХИНС» 90 контейнер-цистерн китайского производителя NANTONG CIMC TANK EQUIPMENT CO. LTD. Исполнение договора [7] подтверждается декларацией [18], свидетельствующей о ввозе, в частности, контейнер-цистерны с серийным номером владельца FAVU 1202480 на территорию Российской Федерации, и актом приема-передачи [15] от 26.09.2012. Следовательно, сведения о контейнер-цистерне с серийным номером владельца FAVU 1202480 стали общедоступны до даты приоритета (05.04.2013) изобретения по оспариваемому патенту и могут быть включены в уровень техники для целей проверки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Здесь следует отметить, что в акте приема-передачи [15] допущена опечатка.

А именно, данный акт имеет ссылку к Спецификации №1 от 25 июля 2012, относящейся к контейнер-цистернам типа Т12 китайского производителя Nantong CIMC Tank Equipment Co. Ltd. в количестве 90 шт. Однако, Спецификация № 1 [8], приложенная к договору [7], имеет иную дату, в ней упоминается другой производитель контейнер-цистерн, относящихся к другому типу, а также указано другое количество товара. В действительности Спецификация от 25 июля 2012, относящаяся к контейнер-цистернам типа Т12

в количестве 90 шт китайского производителя NANTONG CIMC TANK EQUIPMENT CO. LTD., имеет №2 (см. спецификацию [10]).

В соответствии со спецификацией [10] контейнеры-цистерны типа Т12 китайского производителя NANTONG CIMC TANK EQUIPMENT CO. LTD. производятся в соответствии со спецификацией № NTC-4465 Версия «R3» от 25.07.2012.

С возражением представлен чертеж [3], имеющий № NTC-4465G, и спецификация [5], имеющая № NTC-4465S, редакция «R3» от 25.07.2012.

При этом согласно пояснениям производителя [19], представленным в ответ на адвокатский запрос, приставка «G» на чертеже означает «общий чертеж контейнера, относящегося к спецификации (модели) 4465», а «S» на спецификации – «спецификацию (описание) контейнера, относящегося к спецификации (модели) 4465».

На основании изложенного можно сделать вывод, что в соответствии с материалами [15] и [10] конструктивные особенности контейнер-цистерны китайского производителя Nantong CIMC Tank Equipment Co. Ltd с серийным номером владельца FAVU 1202480 раскрыты в материалах [3] и [5].

Внешний вид и конструктивные особенности контейнера-цистерны типа Т12 китайского производителя Nantong CIMC Tank Equipment Co. Ltd с номером FAVU 1202480 также показаны на фото [4].

Патентный документ [2] имеет дату публикации раньше даты приоритета оспариваемого патента, следовательно, также может быть включен в уровень техники для целей проверки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Из сведений, содержащихся в патентном документе [2] (см. реферат, абзацы [0015]-[0017], [0023], [0025], [0027], [0030], фигуры 1-2, 5-6, 11-12) известна транспортабельная система емкостей для текучих сред, содержащая две емкости (2а и 2б) в виде цистерн, каждая из которых содержит отсек смотрового люка (24) и отсек верхнего налива-слива с арматурой верхнего

налива-слива (24а-24с, 25) в верхней части цистерны со стороны переднего днища (22) цистерны. При этом цистерны (2а, 2б) расположены последовательно в ряд на раме (1) транспортного средства и обращены друг к другу передними днищами (22). Также транспортабельная система содержит средство доступа (6) к верхней части цистерны (2б), расположенное со стороны заднего днища (21), и площадки доступа (3, 5) к рабочим зонам цистерны, расположенные в верхней части цистерны вдоль ее длины.

Техническое средство, охарактеризованное в независимом пункте 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту отличается от известной из патентного документа [2] транспортабельной системы тем, что:

- 1) каждая емкость выполнена в виде контейнера-цистерны, образованного несущей рамой и цистерной;
- 2) отсек верхнего налива-слива с арматурой верхнего налива-слива выполнен раздельно с отсеком смотрового люка;
- 3) упомянутые отсеки снабжены технологическими отверстиями для установки дополнительного технологического оборудования, заглушенными в нерабочем состоянии;
- 4) средство доступа к верхней части каждой цистерны выполнено в виде лестницы, установленной на задней торцевой стороне несущей рамы, и дополнительно включает в себя лестницу, установленную на передней торцевой стороне несущей рамы.

Как следует из описания изобретения по оспариваемому патенту (см. страницу 6 описания оспариваемого патента), оно направлено на достижение следующих технических результатов:

- обеспечение удобства и простоты обслуживания контейнеров-цистерн;
- повышение безопасности работ при выполнении операций налива-слива;
- беспрепятственный доступ к отсекам верхнего налива-слива и смотровому люку цистерн.

Однако, информация относительно влияния отличительных признаков (1)-(4) на указанные результаты в материалах оспариваемого патента отсутствует. Таким образом, подтверждения известности влияния таких отличительных признаков на технический результат не требуется (см. подпункт 7 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ).

Вместе с тем, конструкция контейнера-цистерны китайского производителя Nantong CIMC Tank Equipment Co. Ltd с серийным номером владельца FAVU 1202480 (см. чертеж [3]), как и в техническом решении по оспариваемому патенту, образована несущей рамой (2) и цистерной (1). Также известный контейнер-цистерна характеризуется тем, что его отсек верхнего налива-слива (5) с арматурой верхнего налива-слива (13, 14) выполнен раздельно с отсеком смотрового люка (11), а упомянутые отсеки снабжены технологическими отверстиями (15, 16) для установки дополнительного технологического оборудования, заглушенными в нерабочем состоянии. При этом средство доступа к верхней части каждой цистерны выполнено в виде лестницы (см. вид сзади), установленной на задней торцевой стороне несущей рамы, и дополнительно включает в себя лестницу (см. вид спереди), установленную на передней торцевой стороне несущей рамы.

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что в возражении содержатся доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Признаки зависимых пунктов 2-3 формулы изобретения по оспариваемому патенту, касающиеся наличия у цистерны отсека нижнего налива-слива, размещенного в нижней части заднего днища цистерны, а также снабжения этого отсека арматурой нижнего налива-слива известны из чертежа [3] (см. позиции 7 и 8).

Признаки зависимого пункта 4 формулы изобретения по оспариваемому патенту, касающиеся снабжения цистерны арматурой системы обогрева,

размещенной на задней торцовой стороне несущей рамы, и средством контроля температуры, установленным на цистерне, также известны из чертежа [3] (см. позиции 3 и 10) и фотографий [4].

Признаки зависимого пункта 5 формулы изобретения по оспариваемому патенту, касающиеся установления складных поручней по длине каждой цистерны на верхней части несущей рамы, известны из чертежа [3] (см. вид сбоку) и спецификации [5] (см. страницу 4).

Признаки зависимого пункта 6 формулы изобретения по оспариваемому патенту, касающиеся закрепления площадок доступа к рабочим зонам в верхней части несущей рамы так, чтобы они полностью перекрывали пространство между отсеком верхнего налива-слива и отсеком смотрового люка, а также между каркасом и упомянутыми отсеками, известны из чертежа [3] (см. позицию 4).

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что в возражении содержатся доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Довод патентообладателя, отраженный в отзыве и переписке [24], касающийся конфиденциальности информации, содержащейся, в частности, в спецификации №NTC-4465 от 25.07.2020, признан несостоятельным по следующим причинам. Документы, связанные с передачей контейнер-цистерны от покупателя продавцу, подтверждают факт введения в хозяйственный оборот данного товара, имеющего определенную конструкцию, до даты приоритета оспариваемого патента. При этом, согласно ответу представителя производителя, отраженного в переписке [24], хотя спецификация и чертеж имеют уникальный номер, для другого клиента может быть изготовлена «аналогичная спецификация и чертеж танк контейнера», но с другим номером. Кроме того, в переписке [24] указано, что конкретную спецификацию на конкретный контейнер по разрешению покупателя третье лицо может получить

от производителя. Также необходимо отметить, что лицо, подавшее возражение, является одним из авторов изобретения по оспариваемому патенту, а проверка прав его доступа к конфиденциальной информации, отраженной в выше указанных документах, не входит в компетенцию Роспатента.

Ввиду сделанного вывода правила [1], руководство [6], спецификации [8]-[9], [11]-[12], акты [13]-[14] и [16], пояснения [20], акт [21], квитанция [22] и переписка [23] не анализировались.

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.02.2020, патент Российской Федерации на изобретение №2528972 признать недействительным полностью.