

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 действующей на дату подачи возражения 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 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454, с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России и Минэкономразвития России от 23.11.2022 № 1140/646 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение акционерного общества Алтайского вагоностроения (АО «Алтайвагон») (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 28.02.2023, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №170480, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №170480 «Шкворневая балка рамы кузова грузового вагона» выдан по заявке №2016150162 с приоритетом от 20.12.2016. Обладателем исключительного права на данный патент является общество с ограниченной ответственностью «РЕЙЛ1520 АЙ ПИ» (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

- ГОСТ 5263-50 «Швы сварные. Условные обозначения», переиздание май 1955 (далее – [4]);

- Учебник «Вагоны», И.Ф. Скиба, Всесоюзное издательско-полиграфическое объединение Министерства путей сообщения, Москва, 1961 (далее – [5]);

- Решение суда по интеллектуальным правам от 12.11.2018 по делу №СИП-536/2018 (далее – [6]);

- патент US 2184337, опубл. 26.12.1939 (далее – [7]).

По сути, доводы лица, подавшего возражение, в отношении несоответствия документов заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, требованию «новизна» сводятся к тому, что каждому из технических решений, раскрытых в источниках информации [1], [3], [5], [7], присущи все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

При этом материалы возражения содержат анализ существенности признаков, а также сравнительный анализ признаков независимого и зависимых пунктов формулы оспариваемого патента, проведенный лицом, подавшим возражение, с признаками технических решений, известных из уровня техники (источники информации [1], [3], [5], [7]).

Таким образом, по мнению лица, подавшего возражение, все существенные признаки формулы оспариваемого патента были известны из источников, представленных с возражением до даты приоритета оспариваемого патента.

В подтверждение вышеуказанного довода в возражении также представлены сравнительные таблицы.

Стороны спора в установленном порядке были уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, при этом им была предоставлена возможность ознакомления с материалами возражения,

размещенными на официальном сайте <https://fips.ru/pps/vz.php> (пункт 21 Правил ППС).

От патентообладателя 18.04.2023, поступил отзыв на возражение. В своем отзыве патентообладатель выразил несогласие с тем, что техническое решение, охарактеризованное признаками формулы оспариваемого патента, не соответствует критерию патентоспособности «новизна».

В отзыве приводится анализ мотивов возражения.

Так, по мнению патентообладателя, источники информации, представленные с возражением не содержат всей совокупности существенных признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Также, по мнению патентообладателя, в источнике информации [1] отсутствуют сведения о наличии сварного соединения между ребрами и вертикальными листами. При этом качество изображения представленного на Рис. 395 не позволяет достоверно установить наличие каких-либо обозначений относящихся к сварным швам. Таким образом, отсутствие отметок со ссылками на ГОСТ5263-50 на рисунках и в тексте описания источника информации [1] не позволяет сделать вывод о том, что упомянутые сварные соединения были выполнены на рисунке именно в соответствии с упомянутым ГОСТом.

По мнению патентообладателя, патентный источник [3] также не содержит всю совокупность существенных признаков, раскрытых в формуле оспариваемого патента. В частности патентный источник [3] относится к средству иного назначения, чем техническое решение, раскрытое в оспариваемом патенте.

В отзыве также приведен сравнительный анализ источников информации [1], [3], которые также, по мнению патентообладателя, не содержат всех существенных признаков формулы оспариваемого патента.

Таким образом, по мнению патентообладателя, техническое решение по оспариваемому патенту соответствует условию патентоспособности «новизна».

От лица, подавшего возражение, 29.06.2023 поступили дополнительные материалы, содержащие доводы, по существу, повторяющие доводы, касающиеся существенности признаков независимого пункта 1 формулы оспариваемого патента, изложенные в возражении, а также были представлены следующие источники информации (копии):

- учебник для вузов ж.д. транспорта, «Вагоны», под ред. Л.А. Шадура, Москва, Транспорт, 1980 г., (далее – [8]);

- ГОСТ 34468 - 2018 г., дата введения 01.07.2019 «Пятники грузовых вагонов железных дорог колеи 1520мм» (далее – [9]);

- учебник «Вагоны», под редакцией М. В. Винокурова, Государственное транспортное железнодорожное издательство, Москва, 1953 г., (далее – [10]).

От патентообладателя 30.06.2023, поступили дополнения к отзыву на возражение. В представленных материалах патентообладатель выразил несогласие с тем, что техническое решение, охарактеризованное признаками формулы оспариваемого патента, не соответствует критерию патентоспособности «новизна». Также в дополнениях к отзыву патентообладателем была представлена сравнительная таблица существенности признаков.

В подтверждение доводов с дополнениями к отзыву, представлен следующий источник информации (копия):

- Большая энциклопедия транспорта, Том 4, «Железнодорожный транспорт»/ М.: Большая Российская энциклопедия, 2003 г., (далее – [11]).

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

С учетом даты подачи заявки (20.12.2016), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности

полезной модели по указанному патенту включает указанный выше Гражданский кодекс в редакции, действующей на дату подачи этой заявки (далее - Кодекс), Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей (далее – Правила ПМ) и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель (далее – Требования ПМ), утвержденные приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 года № 701, зарегистрированные 25.12.2015, регистрационный №40244, опубликованные 28.12.2015.

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.

В соответствии с пунктом 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 полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой полезной модели. Для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

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:

- для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования;

- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР - указанная на них дата подписания в печать;

- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР, на которых не указана дата подписания в печать, а также для иных печатных изданий - дата их выпуска, а при отсутствии возможности ее установления - последний день месяца или 31 декабря указанного в издании года, если время выпуска определяется соответственно месяцем или годом;

- 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 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.

Согласно пункту 35 Требований ПМ в разделе описания полезной модели «Раскрытие сущности полезной модели» приводятся сведения, раскрывающие технический результат и сущность полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники. Сущность полезной

модели как технического решения, относящегося к устройству, выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата. 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; 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.

В соответствии с пунктом 40 Правил ППС в рамках рассмотрения спора правообладатель вправе ходатайствовать с представлением материалов об изменении предоставленного патентом объема правовой охраны с соблюдением требований статьи 1378 Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 52, ст. 5496; 2014, N 11, ст. 1100) при условии, что это не повлечет расширения объема правовой охраны.

Указанные ходатайства могут быть поданы, если испрашиваемые изменения устраняют причины, которые должны повлечь признание предоставления правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности недействительным либо в случае если без внесения соответствующих изменений предоставление правовой охраны (патент, свидетельство) должно быть признано недействительным полностью, а при их внесении - частично.

Ходатайство правообладателя об изменении предоставленного патентом объема правовой охраны рассматривается коллегией с учетом мотивированного мнения лица, подавшего возражение (при наличии).

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

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

В описании оспариваемого патента указан технический результат, заключающийся в том, что техническое решение, заявленное в качестве полезной модели, обеспечивает повышение прочности конструкции шкворневой балки кузова грузового вагона.

Данный технический результат сформулирован с учетом недостатков, выявленных в техническом решении, раскрытом в патенте RU 2015047 С1, опубл. 20.06.2013 (далее – [12]) и указанном в описании оспариваемого патента в качестве наиболее близкого аналога. При этом технический результат полезной модели по оспариваемому патенту направлен на устранение неравномерного распределения нагрузок на вертикальные стенки шкворневой балки из-за того, что вертикальная нагрузка от каждой боковой опоры передается только на нижний лист шкворневой балки, т.е. недостатков наиболее близкого аналога.

При этом полезная модель по оспариваемому патенту, как указано в описании, устраняет недостатки прототипа, в частности, за счет того, что шкворневая балка рамы кузова грузового вагона включает две пары вертикальных стенок, верхний лист, нижний лист и боковые опоры, закрепленные на нижнем листе, при этом в месте закрепления боковых опор на нижнем листе между вертикальными стенками установлены подкрепляющие элементы, соединенные с вертикальными стенками.

В отношении доводов патентообладателя, касающихся существенности признаков формулы оспариваемого патента, характеризующих шкворневую

балку рамы кузова, относящуюся к «грузовым вагонам», наличие двух пар вертикальных стенок и наличие сварного соединения между ребрами и вертикальными листами.

Действительно можно согласиться с доводами возражения о несущественности признака, характеризующего балку именно грузового вагона, поскольку шкворневые балки коробчатой конструкции присущи вагонам всех групп - и грузовым вагонам, и пассажирским вагонам (см. источник информации [5]), т.е. независимо от типа вагона или вида перевозимого груза конструкция вагона содержит кузов, в состав которого входят шкворневые балки рамы. При этом выбор подобной формы (коробчатая конструкция) обусловлен исключительно высокими показателями прочности и долговечности данного сечения для наиболее нагруженной части вагона. Необходимо отметить, что материалы описания оспариваемого патента не содержат сведений об отличии влияния перевозимого груза на раму транспортного средства в зависимости от его типа, а также не раскрыта зависимость конструкции шкворневой балки от типа вагона, при этом шкворневые балки присущи вагонам любых групп, т.е. признаки родового понятия, относящие полезную модель (шкворневую балку) к грузовым вагонам, являются несущественными.

В отношении количественного признака, касающегося наличия двух пар вертикальных стенок (то есть - четырех) следует отметить, что подобное выполнение шкворневой балки обеспечивает снижение передачи вибраций от хребтовой балки на пол и стены пассажирского вагона. Для специалиста в данной области техники, очевидно, что одна цельная деталь гораздо прочнее, чем подобная, но выполненная (склеенная, сваренная, соединенная и т.п.) из двух частей. То есть для достижения технического результата указанного в описании оспариваемого патента, заключающегося в повышении прочности конструкции шкворневой балки кузова вагона, выполнение вертикальных стенок шкворневой балки в виде двух листов подходит в большей степени.

Таким образом, количественный признак, касающийся наличия в шкворневой балке «двух пар» вертикальных стенок, является несущественным для достижения технического результата. Кроме того, подтверждение существенности данного признака не раскрыто в описании оспариваемого патента, т.к. отсутствует причинно-следственная связь, между вышеуказанным признаком и техническим результатом.

Также необходимо отметить, что признак, касающийся именно сварных соединений, также является несущественным, поскольку для повышения прочности конструкции шкворневой балки неважно, каким образом соединены элементы шкворневой балки сваркой или, например склепкой, поскольку замена склепки на сварку приведет только к облегчению конструкции (см. источник информации [1], стр. 434). При этом следует отметить известность использования сварки для соединения элементов шкворневой балки (см. источник информации [1], стр. 434 – 435, фиг. 395).

Таким образом, можно согласиться с доводами возражения, что признаки формулы оспариваемого патента, характеризующие выполнение шкворневой балки рамы кузова, относящейся к «грузовым вагонам», наличием двух пар вертикальных стенок и наличии именно сварного соединения между ребрами и вертикальными листами, являются несущественными для достижения указанного в описании оспариваемого патента технического результата.

При этом можно согласиться с доводами патентообладателя о существенности признаков, касающихся выполнения каждого подкрепляющего элемента в виде вертикального ребра, соединяющего нижний и верхний листы, поскольку данные признаки находятся в причинно-следственной связи с указанным в описании оспариваемого патента техническим результатом, заключающимся в повышении прочности конструкции шкворневой балки кузова грузового вагона.

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

Патенты [3], [7], а также источники информации [1], [4] – [5], [8] – [10], имеют дату публикации раньше даты приоритета оспариваемого патента. Следовательно, источники информации [1], [3] – [5], [7] – [10], могут быть включены в уровень техники для целей проверки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В отношении назначения технического решения, известного из источника информации [1], необходимо отметить, что оно является средством того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту (крытый вагон – частный случай грузового вагона).

Из источника информации [1] известна шкворневая балка рамы кузова грузового вагона (см. стр. 43, фиг. 395, Шкворневая балка рамы четырехосного крытого сварного вагона), включающая две вертикальные стенки, верхний лист 1, нижний лист 2 и боковые опоры, закрепленные на нижнем листе 1, при этом в месте закрепления боковых опор на нижнем листе 1 между вертикальными стенками установлены подкрепляющие элементы 5, соединенные с вертикальными стенками (см. стр. 43, фиг. 395).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что техническому решению, раскрытому в источнике информации [1] присущи все существенные признаки, раскрытые в независимом пункте 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту и направленные на достижение технического результата, указанного в оспариваемом патенте.

Констатация вышесказанного позволяет сделать вывод о том, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

С учетом представленных в материалах возражения сведений патентообладатель 01.08.2023 (корреспонденция также была представлена 28.08.2023, 11.09.2023) представил скорректированную формулу полезной модели. Формула скорректирована путем исключения второго зависимого пункта формулы и включения в независимый пункт формулы третьего и четвертого зависимых пунктов формулы, характеризующих выполнение подкрепляющих элементов (пункт 40 Правил ППС).

Уточненная формула полезной модели изложена в следующей редакции:

«...Шкворневая балка рамы кузова грузового вагона, включающая две пары вертикальных стенок, верхний лист, нижний лист и боковые опоры, закрепленные на нижнем листе, отличающаяся тем, что в месте закрепления боковых опор на нижнем листе между вертикальными стенками установлены подкрепляющие элементы, соединенные с вертикальными стенками сварным соединением, при этом каждый подкрепляющий элемент выполнен в виде вертикального ребра, соединяющего нижний и верхний листы...».

В связи с представлением патентообладателем уточненной формулы полезной модели, материалы заявки 14.09.2023 были направлены на проведение дополнительного информационного поиска, при этом следует отметить, что из сведений, раскрытых в источнике информации [1] нельзя сделать однозначный вывод об известности признаков, касающихся вертикального ребра, соединяющего нижний и верхний листы, т.е. признаков зависимого пункта 3 формулы оспариваемого патента (сущность признаков указана выше).

По результатам проведенного поиска 23.10.2023 был представлен отчет о поиске и заключение по результатам указанного поиска, согласно которым из уровня техники не известна вся совокупность признаков, приведенная в скорректированной формуле.

От лица, подавшего возражение, 28.11.2023 поступили дополнительные материалы, в которых выражено несогласие с доводами, представленными в

заклучении по результатам дополнительного информационного поиска о том, что полезная модель по оспариваемому патенту соответствует условиям патентоспособности «новизна». По мнению лица, подавшего возражение, из уровня техники известен патентный источник US 2103730, содержащий сведения о средстве того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту, и которому присущи все существенные признаки скорректированной формулы полезной модели по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения.

В подтверждение доводов с дополнениями к возражению, представлен следующий источник информации (копии):

- патент US 2103730, опубл. 28.12.1937 (далее – [13]).

От патентообладателя 17.01.2024, поступил отзыв на возражение. В своем отзыве патентообладатель выразил несогласие с тем, что представленный лицом, подавшим возражение, дополнительный источник позволяет сделать вывод о том, что техническое решение, охарактеризованное признаками скорректированной формулы оспариваемого патента, не соответствует критерию патентоспособности «новизна».

Анализ скорректированной формулы оспариваемого патента, представленной лицом, подавшим возражение 28.11.2023, касающийся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

В отношении назначения технического решения, известного из патентного источника [13], необходимо отметить, что оно является средством того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту, в частности в описании патентного источника [13] указано – «...изобретение в целом относится к железнодорожным вагонам и, в частности, к рамам вагонов-платформ...», поскольку вагоны-платформы, согласно принятой в данной области техники классификации, относятся к грузовым вагонам.

Из патентного источника [13] известна шкворневая балка 10 рамы кузова грузового вагона (см. описание стр. 1 столбец 1, абзац 1, строки 1 – 4, стр. 2 столбец 1, предпоследний абзац, строка 70, Фиг. 1, 2), включающая две вертикальные стенки 39 (см. описание стр. 3, столбец 1, абзац 1, строки 6 – 8, Фиг. 1, 9, 10), верхний лист 46 (см. описание стр. 3, столбец 1, строки 23 – 27, Фиг. 1, 4, 11), нижний лист 40 (см. описание стр. 3, столбец 1, абзац 1, строки 8 – 10, Фиг. 11) и боковые опоры (см. описание стр. 3, столбец 1, абзац 1, строки 10 – 14, Фиг. 9 – 11), закрепленные на нижнем листе 40, при этом в месте закрепления боковых опор на нижнем листе 40 между вертикальными стенками 39 установлены подкрепляющие элементы 41, соединенные с вертикальными стенками 39 сварным соединением (см. описание стр. 3, столбец 1, абзац 1, строки 10 – 14, 29 – 32. Фиг. 9 – 11), при этом каждый подкрепляющий элемент 41 выполнен в виде вертикального ребра (см. Фиг. 1, 11), соединяющего нижний и верхний листы (см. Фиг. 11).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что техническому решению, раскрытому в источнике информации [13] присущи все существенные признаки, раскрытые в скорректированной формуле полезной модели по оспариваемому патенту.

Констатация вышесказанного позволяет сделать вывод о том, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

Ввиду сделанного выше вывода анализ признаков технических решений, раскрытых в источниках информации [3], [5], [7] – [8], [10], не проводился.

В отношении представленного лицом, подавшим возражение источника информации [6] необходимо отметить, что он не является технической документацией, в которой раскрыты технические решения, позволяющие сделать вывод об известности признаков раскрытых в формуле полезной модели по оспариваемому патенту. Источник информации [6], представлен в

качестве источника, содержащего сведения о применении различных правовых норм, и не противоречит методологии оценки патентоспособности, указанной выше.

Источники информации [2], [4], [9], [11] приведены в материалах возражения в качестве словарно справочной литературы и не изменяют сделанного выше вывода.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.02.2023, патент Российской Федерации на полезную модель № 170480 признать недействительным полностью.