






Коллегия палаты по патентным в соответствии с пунктом 3 статьи 1248 четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008, в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, 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 от 03.10.2007, поданное ЗАО «Актор-Транс» (далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №48504, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №48504 «Съемное оборудование железнодорожных полувагонов для перевозки грузов цилиндрической формы» выдан по заявке №2005107010/22(008492) с приоритетом от 10.03.2005 на имя Литвинова Максима Валерьевича и Жолнерова Владимира Александровича (далее - патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

«Съемное оборудование железнодорожных полувагонов для перевозки грузов цилиндрической формы, включающее жестко закрепленные внутри полувагона съемные боковые стойки, щиты, установленные со стороны торцовых дверей, опорные балки, размещенные на полу полувагона напротив боковых стоек, и крепежные узлы для стоек и щитов, при этом, боковые стойки, щиты и опорные балки выполнены металлическими из швеллера, щиты выполнены в виде рамной конструкции, включающей вертикальные стойки и соединенные с ними горизонтальные балки, центральная часть рамной конструкции выполнена выше ее боковых частей, отличающееся тем, что рамная конструкция щита содержит вертикальные стойки в количестве не менее четырех, а горизонтальные балки в количестве не менее пяти; при этом верхняя часть вертикальных стоек щита на длине  $\frac{2}{3}$  высоты их, две верхние горизонтальные балки щита, а также верхняя часть боковых стоек до высоты верхнего обвязочного бруса борта полувагона усилены дополнительным

швеллером с образованием коробчатого сечения; боковые стойки жестко соединены с опорными балками посредством болтового соединения через горизонтальные накладки; крепежный узел для боковых стоек состоит из уголка с двумя косынками, установленного на верхнем обвязочном бруске борта полувагона и жестко соединенного через косынки со стойкой, кронштейна -образной формы, соединенного с уголком посредством болтового соединения через вертикальную полку уголка; крепежный узел для центральных стоек щита состоит из -образной детали с двумя косынками, установленной на верхнем обвязочном бруске борта и жестко соединенной со стойкой щита через большую вертикальную полку, и кронштейна -образной формы, соединенного с -образной деталью посредством болтового соединения через меньшую вертикальную полку, а крепежный узел для боковых стоек щита выполнен из кронштейна -образной формы с косынкой в верхней части и жестко закрепленного на стойке и установленного на верхнем обвязочном бруске борта».

Против выдачи данного патента в Палату по патентным спорам, в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 29 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" от 07.02.2003 № 22 – ФЗ (далее – Закон), поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованной полезной модели условию «новизна».

Данного вывод мотивирован тем, что из уровня техники известно универсальное съемное оборудование полувагона для перевозки труб большого диаметра, разработанное ЗАО «Актор-Транс» и изготовленное ОАО «КСК», аналогичное по конструкции со съемным оборудованием, описанным в формуле оспариваемого патента. В возражении отмечено, что предварительные и окончательные испытания указанного оборудования были

проведены совместно с представителями железнодорожного цеха ОАО «ЧТПЗ» и представителями Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД). По мнению лица подавшего возражение, открытое применение данного оборудования «началось до даты приоритета полезной модели по патенту №48504 и заключалось в открытом испытании опытного образца оборудования на территории другого предприятия (ОАО «ЧТПЗ»), при котором конструкция оборудования стала известной неопределенному кругу лиц, то есть сведения о ней стали общедоступными, а также в изготовлении данного оборудования ОАО «КСК»». Также в возражении представлен анализ признаков съемного оборудования, разработанного ЗАО «Актор-Транс» и признаков формулы оспариваемого патента, который, по мнению лица подавшего возражение, позволяет сделать вывод о том, что все признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту, кроме признака: «посредством болтового соединения через горизонтальные накладки» идентичны признакам известного съемного оборудования разработанного ЗАО «Актор-Транс». Причем лицо подавшее возражение считает, что признак формулы: «посредством болтового соединения через горизонтальные накладки» и «соответствующий ему признак универсального оборудования полувагона, произведенного ОАО «КСК», являются эквивалентными признаками, которые различаются лишь по форме и пространственному расположению, но совершенно одинаковы по выполняемой функции и достигаемому результату».

В подтверждение приведенных доводов к возражению приложены копии следующих документов:

- распоряжение генерального директора – [1];
- письмо №233 генеральному директору ООО «КСК» - [2];
- договор поставки №89 – [3];
- акт приема-передачи векселя ВА №0828076 – [4];
- акт приема-передачи векселя ВА №0748895 – [5];
- акт приема-передачи векселей ВА №0739723, ВА №0848820, Ч-5

№025305, Ч-5 №025095 – [6];

- акт приема-передачи документации от покупателя к поставщику – [7];
- акт приема-передачи документации от поставщика покупателю – [8];
- накладная №460 – [9];
- паспорт УО 07.01.00.000 ПС заводской номер 1 - [10];
- паспорт УО 07.01.00.000 ПС заводской номер 2 - [11];
- паспорт УО 07.01.00.000 ПС заводской номер 3 - [12];
- паспорт УО 07.01.00.000 ПС заводской номер 4 - [13];
- письмо №248 главному инженеру ООО «КСК» - [14];
- договор поставки №002-Д - [15];
- накладная №1 - [16];
- накладная №45 - [17];
- накладная №40 – [18];
- протокол №1 Заседания Совета Директоров ЗАО «Актор Транс Восток» - [19];
- доверенность №3 на Жолнерова В.А. - [20];
- доверенность №4 на Жолнерова В.А. - [21];
- договор №2/01-ДС-04 о сотрудничестве и организации взаимоотношений - [22];
- письмо №207 начальнику ОБВО ОАО «ЧТПЗ» - [23];
- письмо №255 начальнику ОБВО ОАО «ЧТПЗ» - [24];
- протокол №2 Заседания Совета Директоров ЗАО «Актор Транс Восток» - [25];
- акт предварительных испытаний на соударение - [26];
- акт испытаний на соударение - [27];
- указание №МО-114/109 – [28];
- чертежи ОАО «КСК» - [29];
- чертежи ЗАО «Актор-Транс» - [30].

Копия материалов данного возражения в установленном порядке была направлена в адрес патентообладателя. По мотивам возражения патентообладатель представил свой отзыв, в котором отмечено следующее.

По мнению патентообладателя, копии документов приложенных к возражению не доказывают факта открытого использования съемного оборудования железнодорожных полувагонов для перевозки грузов цилиндрической формы, поскольку не являются общедоступными. Относительно испытаний съемного оборудования разработанного ЗАО «Актор-Транс» и изготовленного ОАО «КСК», проведенных совместно с представителями железнодорожного цеха ОАО «ЧТПЗ» и представителями ЮУЖД, патентообладатель отмечает, что акты испытаний [26], [27] не содержат никакой технической информации об объекте испытаний, что не позволяет идентифицировать его по признакам, совпадающим с признаками оспариваемого технического решения, а потому не могут быть рассмотрены в качестве источников информации. В отзыве также отмечено, что факт испытаний не может служить источником информации и тем более содержать общедоступные сведения. Однако патентообладатель проанализировал, представленный в возражении, сопоставительный анализ признаков оспариваемого патента и признаков универсального съемного оборудования полувагона, произведенного ОАО «КСК» и пришел к выводу, что результаты анализа бездоказательны. В отзыве также отмечено, что признак: «посредством болтового соединения через горизонтальные накладки», а также характеристика назначения не известны из документов приложенных к возражению.

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту, правовая база для оценки ее охраноспособности включает упомянутый выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от

06.06.2003 №82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4845 (далее – Правила ПМ) и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона полезная модель признается соответствующей условиям патентоспособности, если она является новой и промышленно применимой. Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники включает ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, а также сведения об их применении в Российской Федерации.

Согласно подпункту (3) пункта 2.1 Правил ПМ, охраняемая патентом полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности «новизна», если в уровне техники не известно средство того же назначения, что и полезная модель, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 19.3 Правил ПМ 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 19.3 Правил ПМ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования на территории Российской Федерации, является документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

Полезной модели по оспариваемому патенту представлена правовая охрана в объеме вышеприведенной формулы.

Анализ представленных материалов показал следующее.

До даты приоритета оспариваемого патента на полезную модель в

ЗАО «Актор-Транс» был разработан пакет проектно технической документации съемного оборудования полувагонов для перевозки труб большого диаметра (далее съемное оборудование) [30], который согласно акту [7] был передан ОАО «КСК» для изготовления указанного съемного оборудования. В соответствии с письмом [2] ОАО «КСК» был изготовлен комплект съемного оборудования в количестве 20 штук, который в соответствии с договором поставки [3] предназначен для поставки ЗАО «Актор-Транс». В последствии ОАО «КСК» был изготовлен еще один комплект - в количестве 50 штук, который в соответствии с договором [15], также предназначен для поставки ЗАО «Актор-Транс». При этом для выполнения заказа на изготовление съемного оборудования, в ОАО «КСК» был изготовлен свой комплект чертежей [29] съемного оборудования. Таким образом, из вышеуказанного следует, что съемное оборудование известное из чертежей [29], [30] было разработано ЗАО «Актор-Транс» и изготовлено ОАО «КСК» для ЗАО «Актор-Транс».

Относительно актов испытаний [26], [27] следует отметить: во-первых - в них отсутствует информация о том, что испытывалось универсальное съемное оборудование для перевозки труб большого диаметра аналогичное по конструкции съемному оборудованию известному из чертежей [29], [30]; во-вторых – испытание как таковое не подтверждает факта открытого использования, т.к. сведения о них не являются общедоступными.

Таким образом, приведенные выше документы свидетельствуют только о разработке, изготовлении и испытании съемного оборудования известного из чертежей [29], [30].

Относительно других документов, приложенных к возражению, можно отметить следующее.

Акт приема-передачи [4] относится к векселю, переданному в счет расчетов за готовую продукцию по договорам поставки [3] и [15], т.е. акт [4] может свидетельствовать о том, что ЗАО «Актор-Транс» оплатило ОАО «КСК» изготовление, разработанного ЗАО «Актор-Транс» съемного

оборудования.

Акты приема-передачи векселей [5] и [6] не содержат сведений о том, в счет каких расчетов передаются векселя.

Накладная [9] и паспорта [10]-[13], могут свидетельствовать о том, что изготовленное ОАО «КСК», съемное оборудование, соответствующее паспортам [10]-[13], было отпущено ОАО «КСК» разработчику этого съемного оборудования ЗАО «Актор-Транс».

Накладные [16], [17], [18] не содержат сведений о том, что по ним было отпущено съемное оборудование известное из чертежей [29], [30].

Что касается, распоряжения [1]; акта [8]; писем [14], [23], [24]; протоколов [19] и [25]; доверенностей [20] и [21]; договора [22]; указания [28], то указанные документы не подтверждают факт открытого использования съемного оборудования известного из чертежей [29], [30].

Таким образом, материалы [1] - [30] в совокупности не подтверждают факт применения в Российской Федерации средства того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту, характеризующаяся всеми признаками формулы полезной модели.

Исходя из изложенного выше, мнение лица, подавшего возражение, о несоответствии устройства по оспариваемому патенту условию охраноспособности «новизна» нельзя признать правомерным.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 03.10.2007, патент Российской Федерации на полезную модель № 48504 оставить в силе.**