

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» (далее – Кодекс), 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение Общества с ограниченной ответственностью «Всесоюзный научно-исследовательский центр транспортных технологий» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 16.09.2021, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 183958, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель № 183958 «Боковая стена кузова полувагона» выдан по заявке № 2018119268 с приоритетом от 25.05.2018. Обладателем исключительного права на полезную модель по

данному патенту является Акционерное общество Алтайского вагоностроения (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«1. Боковая стена кузова полувагона, содержащая стойки, нижнюю и верхнюю обвязки, обшивку, выполненную из листов, угловую стойку, закрепленную внахлест с листами обшивки боковой стены, отличающаяся тем, что верхняя обвязка состоит из прямоугольного профиля, образованного боковыми стенками, верхней и нижней полками и имеет на боковой стенке в месте установки угловой стойки вырез высотой H , на эту же высоту H угловая стойка заходит в верхнюю обвязку, при этом верхняя обвязка с угловой стойкой соединены при помощи двух сварных швов, расположенных друг от друга на расстоянии равном высоте H .

2. Боковая стена по п. 1, отличающаяся тем, что высота H , измеренная от нижней полки профиля, меньше половины высоты боковой стенки.

3. Боковая стена по п. 1, отличающаяся тем, что высота H равна половине высоты боковой стенки.

4. Боковая стена по п. 1, отличающаяся тем, что высота H , измеренная от нижней полки профиля, больше половины высоты боковой стенки».

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

По сути, доводы лица, подавшего возражения, сводятся к тому, что независимый пункт 1 формулы оспариваемого патента на полезную модель содержит признаки, которые, по мнению лица, подавшего возражение, не являются существенными для достижения технического результата, указанного в описании оспариваемого патента - «повышение прочности и надежности соединения». При этом материалы возражения содержат сравнительный анализ существенности признаков.

В соответствии с материалами возражения следующие признаки, по мнению лица, подавшего возражение, не являются существенными:

- «Боковая стена кузова полувагона»;
- «стойки»;
- «нижняя обвязка»;
- «верхняя обвязка состоит из прямоугольного профиля, образованного боковыми стенками, верхней и нижней полками»;
- «верхняя обвязка имеет на боковой стенке в месте установки угловой стойки вырез высотой Н»;
- «обшивка»;
- «обшивка выполнена из листов»;
- «угловая стойка заходит в верхнюю обвязку на высоту Н»;
- «угловая стойка закреплена внахлест с листами обшивки боковой стены».

При этом в отношении признака - «Боковая стена кузова полувагона» (родовое понятие), в материалах возражения указано – «Описание к патенту не содержит каких-либо указаний на влияние именно боковой стены и именно кузова полувагона на прочность и надежность соединения. Исходя из технической сущности полезной модели по патенту, данное решение может быть таким же образом реализовано на торцевой стене кузова полувагона, а также на любой другой стене кузова любого транспортного средства, стена которого имеет верхнюю обвязку. Следовательно, в формулировке, представленной патентообладателем, данный признак не может быть признан существенным».

Таким образом, по мнению лица, подавшего возражение, на основании анализа существенности признаков совокупность существенных признаков независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту должна выглядеть следующим образом – «Стена кузова транспортного средства, содержащая верхнюю обвязку, лист элемента стены, отличающаяся

тем, что верхняя обвязка соединена с листом элемента стены при помощи двух сварных швов, расположенных друг от друга на расстоянии». При этом вся совокупность существенных признаков независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту известна из уровня техники.

В подтверждение данного довода лицом, подавшим возражение, был представлен следующий источник информации (копия):

- Патент RU 105241, опубл. 10.06.2011 (далее – [1]).

Также в возражении представлена сравнительная таблица и анализ зависимых пунктов формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Патентообладатель в установленном порядке был уведомлен о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, при этом ему была предоставлена возможность ознакомления с материалами возражения, размещенными на официальном сайте.

Отзыв по мотивам возражения патентообладателем представлен не был.

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

С учетом даты подачи заявки (25.05.2018), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Кодекс, а также Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2015 №701 (далее – Правила ПМ и Требования ПМ).

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

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 - указанная на них дата опубликования.

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.

В соответствии с пунктом 35 Требований ПМ 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 38 Требований ПМ в разделе описания полезной модели «Осуществление полезной модели» приводятся сведения, раскрывающие, как может быть осуществлена полезная модель с реализацией указанного заявителем назначения полезной модели и с подтверждением возможности достижения технического результата при осуществлении полезной модели путем приведения детального описания, по крайней мере, одного примера осуществления полезной модели со ссылками на графические материалы, если они представлены.

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.

Патент [1] имеет дату публикации раньше даты приоритета оспариваемого патента. Следовательно, патент [1] может быть включен в уровень техники для целей проверки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

На странице 3 описания оспариваемого патента указан технический результат, заключающийся в том, что техническое решение, заявленное в качестве полезной модели, обеспечивает возможность повышения прочности и надежности соединения за счет продления угловой стойки в вырез боковой стенки верхней обвязки и присоединения угловой стойки к верхней обвязке двумя сварными швами, расположенными на разной высоте.

Данный технический результат сформулирован с учетом недостатков, выявленных в техническом решении, раскрытом в патенте РФ 172303, опубл. 04.07.2017 (далее – [2]), и указанном в описании оспариваемого патента в качестве наиболее близкого аналога. При этом технический результат полезной модели по оспариваемому патенту направлен на устранение этих недостатков наиболее близкого аналога.

Так, согласно описанию полезной модели по оспариваемому патенту, техническому решению по патентному документу [2] присущи недостатки, заключающиеся в недостаточной прочности сварного соединения верхней обвязки и угловых стоек боковой стены, т.к. верхняя обвязка в месте прилегания к угловой стойке имеет радиус скругления, а сварной шов, проходящий по краю соединения ребра угловой стойки и верхней обвязки боковой стены не обеспечивает надежного соединения. Полезная модель по оспариваемому патенту устраняет недостатки прототипа совокупностью признаков, отраженных в формуле.

Следует отметить, что нельзя согласиться с доводами возражения в отношении того, что родовое понятие "Боковая стена кузова полувагона" не влияет на указанный в описании оспариваемого патента технический результат и может быть обобщено до формулировки "Стена кузова транспортного средства". Для достижения указанного в описании оспариваемого патента технического результата – «повышение прочности и надежности соединения» необходимо конкретизировать, что это за соединение, где оно расположено, а также какие элементы соединяет между собой и каким нагрузкам эти элементы подвержены. При этом технический результат направлен на повышение прочности и надёжности соединения именно в боковой стене полувагона.

Нельзя согласиться с доводами возражения в отношении того, что признаки – «...верхняя обвязка состоит из прямоугольного профиля, образованного боковыми стенками, верхней и нижней полками...», являются

несущественными, т.к. для специалиста в данной области техники ясно, что именно профиль прямоугольного сечения обеспечивает необходимую прочность и позволяет сделать вырез для угловой стойки (в отличии от профилей круглого или овального сечений), поскольку обладает повышенными характеристиками (изгибающий момент, кручение, момент инерции и т.п.) относительно других профилей и обеспечивает достижение технического результата, т.е. способствует увеличению прочности соединения верхней обвязки и угловой стойки, а, следовательно, и боковой стены в целом.

Также нельзя согласиться с доводами возражения в отношении того, что признаки – «...верхняя обвязка имеет на боковой стене в месте установки угловой стойки вырез, при этом верхняя обвязка с угловой стойкой соединены при помощи двух сварных швов, расположенных друг от друга на расстоянии...», являются несущественными, т.к. они направлены на увеличение прочности соединения, что также ясно для специалиста в данной области техники, поскольку место выреза занимает часть угловой стойки и соединяется с обвязкой при помощи двух сварных швов, создавая целостность конструкции (верхней обвязки), а доступ к нижнему сварному шву при этом упрощается, что позволяет сделать его более качественным, надёжным и крепким, что также способствует увеличению прочности соединения верхней обвязки и угловой стойки, а, следовательно, и боковой стены в целом. То же справедливо и в отношении признаков «...угловая стойка заходит в верхнюю обвязку...», являющихся существенными, т.к. именно соединение крайнего элемента необходимо для последующей сборки с торцевой стеной в кузов, при этом иные элементы не соединяются с верхней обвязкой подобным образом (сваркой). Также необходимо отметить, что сам способ соединения сваркой, также является существенным, поскольку процесс получения неразъёмных соединений посредством установления сварка – процесс получения межатомных связей между

свариваемыми частями при их местном или общем нагреве, пластическом деформировании или совместном действии того и другого (см. «Новый политехнический словарь», гл. ред. А.Ю. Ишлинский, Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», Москва, 2003 (далее – [3])).

Таким образом, вышеуказанные признаки направлены на достижение увеличения прочности соединения верхней обвязки и угловой стойки, а, следовательно, и боковой стены в целом.

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.

Из источника информации [1] известна боковая стена кузова полувагона, содержащая стойки, нижнюю и верхнюю обвязки, обшивку, выполненную из листов, угловую стойку, закрепленную внахлест с листами обшивки боковой стены, при этом верхняя обвязка состоит из прямоугольного профиля, образованного боковыми стенками, верхней и нижней полками.

Полезная модель по оспариваемому патенту, охарактеризованная независимым пунктом 1 формулы, отличается от технического решения раскрытого в источнике информации [1], следующими признаками:

- «...имеет на боковой стенке в месте установки угловой стойки вырез...»;
- «...угловая стойка заходит в верхнюю обвязку...»;
- «...при этом верхняя обвязка с угловой стойкой соединены при помощи двух сварных швов, расположенных друг от друга на расстоянии...».

Выявленные выше отличительные признаки независимого пункта 1 формулы оспариваемого патента являются, как было указано выше,

существенными для достижения указанного в описании заявки, по которой был выдан патент, технического результата.

На основании изложенного можно констатировать, что решению, раскрытому в патенте [1], не присущи все существенные признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Вышесказанное обуславливает вывод о том, что материалы возражения не содержат сведения, подтверждающие известность технического средства, для которого были бы характерны все существенные признаки полезной модели по оспариваемому патенту.

В виду сделанного вывода зависимые пункты формулы полезной модели по оспариваемому патенту не анализировались.

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

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.09.2021, патент Российской Федерации на полезную модель № 183958 оставить в силе.