

**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, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение АО «Тихвинский вагоностроительный завод» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 11.07.2018, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 171770, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 171770 на полезную модель «Полувагон» выдан по заявке № 2016134740/11 с приоритетом от 25.08.2016 на имя ООО Управляющая компания «РэйлТрансХолдинг» (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«Полувагон, содержащий кузов с рамой, боковыми и торцевыми стенами, тележки и автосцепки, отличающийся тем, что верхняя часть торцевой стены выполнена плоской и вынесена за пределы рамы на расстояние от 50 до 400 мм, измеренном по горизонтали от верхней части торцевой стены до торцевой поверхности концевой балки рамы в месте установки ударной розетки, причем нижняя граница вынесенной торцевой

стены образована наклонным участком, переходящим в вертикальный, и соединена с рамой, образуя нишу над автосцепкой».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

К возражению приложены копии следующих материалов:

- Патентный документ RU 170073 U1, дата публикации 13.04.2017 (далее – [1]);
- Материалы заявки № 2016131899, по которой был выдан патент RU 170073 U1, дата подачи заявки 03.08.2016 (далее – [2]).

По мнению лица, подавшего возражение, из патентного документа [1] с учетом материалов заявки [2] известны все признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Также в возражении отмечено, что признак «на расстояние от 50 до 400 мм, измеренном по горизонтали от верхней части торцевой стены до торцевой поверхности концевой балки рамы в месте установки ударной розетки», приведенный в формуле полезной модели по оспариваемому патенту, не является существенным для достижения приведенного в описании к оспариваемому патенту технического результата, заключающегося в увеличении объема кузова полувагона за счет увеличения внутренних размеров кузова путем увеличения его длины, при сохранении максимально допустимых внешних габаритов полувагона, обеспечивающих беспрепятственное взаимодействие с существующей инфраструктурой железнодорожной сети, в том числе с вагоноопрокидывателями и вагонотолкателями.

Так, по мнению лица, подавшего возражение, приведенный выше признак выражен в виде интервала непрерывно изменяющихся значений параметра, однако в описании к оспариваемому патенту не приведены примеры осуществления полезной модели, показывающие возможность

получения технического результата в этом интервале. Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, в описании к оспариваемому патенту отсутствуют объективные доказательства, полученные в результате проведения эксперимента, испытаний или оценок, принятых в той области техники, к которой относится полезная модель, или теоретические обоснования, основанные на научных знаниях, из которых однозначно следовало бы, что именно при таком интервале будет достигаться технический результат.

Также в возражении отмечено, что в материалах к оспариваемому патенту не указано, от какой конкретно поверхности (внутренней или наружной) верхней части торцевой стены замеряется расстояние, что при определенном выборе данного параметра не обеспечивает работоспособность устройства.

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого 14.01.2019 поступил отзыв, в котором выражено несогласие с доводами возражения.

В отзыве патентообладатель отмечает, что все признаки полезной модели, приведенные в формуле полезной модели, являются существенными для достижения технического результата и, что решение, описанное в патентном документе [1] с учетом материалов заявки [2], не содержит всех существенных признаков полезной модели по оспариваемому патенту, в связи с чем устройство по оспариваемому патенту соответствует условию патентоспособности «новизна».

В отношении признака, касающегося конкретного расстояния выноса верхней части торцевой стены за пределы рамы, в возражении отмечено, что в описании к оспариваемому патенту приведены примеры выбора данного расстояния, равного 50-400 мм, которое выбирается «исходя из условий предотвращения повреждения элементов торцевой стены при опускании стрелы толкателя для передвижения полувагонов к вагоноопрокидывателям, а также исходя из условий исключения

взаимодействия элементов торцевой стены полувагона с соседним вагоном при нахождении полувагона в кривом участке пути минимального радиуса».

В отношении доводов возражения, касающихся того, что в материалах к оспариваемому патенту не указано, от какой конкретно поверхности верхней части торцевой стены замеряется расстояние, патентообладатель отмечает, что данные сведения раскрыты на фигуре 1 и в описании к оспариваемому патенту.

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

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент (25.08.2016), 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 формы (далее – Правила ПМ), утвержденные приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 года №701 и вступившие в действие с 27.01.2016 года, и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель (далее – Требования ПМ), утвержденные приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 года №701 и вступившие в действие с 27.01.2016 года.

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. 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. В уровень техники также включаются (при условии более раннего приоритета) все заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, которые поданы в Российской Федерации другими лицами и с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 настоящего Кодекса, и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

В соответствии с пунктом 52 Правил ПМ общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться. Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования

В соответствии с пунктом 56 Правил ПМ при проведении информационного поиска в объем поиска для целей проверки новизны заявленной полезной модели включаются также при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, кроме отозванных заявителем в соответствии со статьей 1380 Кодекса, а также запатентованные в Российской Федерации изобретения, полезные модели и изобретения, запатентованные в соответствии с Евразийской патентной конвенцией, независимо от того, опубликованы ли сведения о них на дату приоритета заявки, по которой проводится информационный поиск. Заявка на изобретение, полезную модель или промышленный образец с более ранней датой приоритета включается с этой даты в уровень техники при соблюдении совокупности следующих условий: заявка подана в Российской Федерации (к заявкам, поданным в Российской Федерации, приравниваются заявки на выдачу авторских свидетельств или патентов СССР на изобретения, по которым в установленном порядке поданы ходатайства о выдаче патентов

Российской Федерации); заявка подана другим лицом, то есть другим заявителем; с документами заявки вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 Кодекса. Заявка на изобретение или полезную модель с более ранней датой приоритета включается в уровень техники в отношении описания и формулы, содержащихся в этой заявке на дату ее подачи.

В соответствии с пунктом 57 Правил ПМ в уровень техники с даты приоритета включаются также все изобретения и полезные модели, запатентованные (в том числе заявителем) в Российской Федерации (то есть изобретения и полезные модели, зарегистрированные в соответствующих государственных реестрах СССР и Российской Федерации, и изобретения, запатентованные в соответствии с Евразийской патентной конвенцией). Запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели включаются в уровень техники только в отношении формулы, с которой состоялась регистрация изобретения или полезной модели в соответствующем государственном реестре Российской Федерации, или формулы, с которой состоялась публикация сведений о выдаче евразийского патента.

В соответствии с пунктом 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.

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

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

Заявка [2] была подана в Российской Федерации 03.08.2016, а заявителем по данной заявке является компания «РЕЙЛ 1520 АйПи ЛТД».

При этом заявка на выдачу оспариваемого патента была подана 25.08.2016, т.е. после даты приоритета заявки [2]. Заявителем по заявке на выдачу оспариваемого патента является другое лицо - ООО Управляющая компания «РэйлТрансХолдинг». При этом с документами заявки вправе ознакомиться любое лицо (сведения о заявке стали общедоступными в результате публикации сведений о патенте RU 170073 U1).

Таким образом, в соответствии с требованиями пункта 56 Правил ПМ заявка [2] с более ранним приоритетом от 03.08.2016 должна быть включена с этой даты в уровень техники для проверки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» в отношении формулы и описания, содержащихся в этой заявке на дату ее подачи.

Из материалов заявки [2] известен полувагон, содержащий кузов (1) с рамой (2), боковыми (5) и торцевыми (6) стенами, ходовые тележки (3) и автосцепные устройства (4). При этом верхняя часть торцевой стены (6) выполнена плоской и вынесена за пределы рамы (2) на максимальное расстояние 300 мм, измеренное по горизонтали от верхней части торцевой стены (6) до торцевой поверхности концевой балки рамы (2) в месте установки ударной розетки. Нижняя граница вынесенной торцевой стены (6) образована наклонным участком, переходящим в вертикальный, и соединена с рамой (2), образуя, соответственно, нишу над автосцепными устройствами (4) [см. пункт 1 формулы, стр. 2, абзацы 2, 3, стр. 3, абзац 2].

Таким образом, можно констатировать, что признаки, характеризующие размещение верхней части торцевой стены на расстоянии от 50 до 300 мм известны из заявки [2].

Что касается интервала значений от 300 до 400 мм, указанного в формуле полезной модели по оспариваемому патенту, то можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение, в том, что данные признаки не являются существенными для достижения технического результата, заключающегося в увеличении объема кузова полуавтона за счет увеличения внутренних размеров кузова путем увеличения его длины, при сохранении максимально допустимых внешних габаритов полуавтона, обеспечивающих беспрепятственное взаимодействие с существующей инфраструктурой железнодорожной сети, в том числе с вагоноопрокидывателями и вагонотолкателями.

Так, обеспечение конкретного расстояния выноса верхней части торцевой стены не является существенным для достижения технического результата, заключающегося в увеличении объема кузова, поскольку такое увеличение обусловлено наличием вынесенной за пределы рамы верхней части торцевой стены как таковой.

При этом данный технический прием известен из заявки [2] и, соответственно, технический результат, направленный на увеличение объема кузова, достигается признаками, присущими техническому решению, раскрытому в заявке [2], а интервал возможных значений расстояния выноса верхней части торцевой стены показывает лишь возможность выполнения полуавтона с различными габаритными размерами.

Также, как следует из описания к оспариваемому патенту, величину выноса верхней части торцевой стены выбирают с учетом исключения возможности контакта соседних полуавтона, а также взаимодействия торцевой стены с вагоноопрокидывателями и вагонотолкателями (см. стр. 4, строки 14-24 описания к оспариваемому патенту). Согласно материалам

заявки [2] величина выноса торцевой стены выбирается исходя из тех же самых задач и ее выбор также обусловлен исключением возможности контакта соседних полувагонов и взаимодействия торцевой стены с вагоноопрокидывателями и вагонотолкателями (см. стр. 2, абзац 3, стр. 3, абзац 2 заявки [2]).

Таким образом, существенным для достижения технического результата является обеспечение расстояния выноса торцевой стены, исключающего взаимодействие с существующей инфраструктурой, как такового, а не конкретное значение расстояния выноса.

Констатация вышеизказанного обуславливает вывод о том, что вышеуказанному полувагону, раскрытыму в заявке [2], присущи все существенные признаки, изложенные в формуле полезной модели по оспариваемому патенту.

Таким образом, можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение, в том, что полезная модель по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1351 Кодекса и пункт 69 Правил ПМ).

Что касается патентного документа [1], то он может быть включен в уровень техники только в объеме формулы (см. пункт 57 Правил ПМ), однако ввиду сделанного выше вывода анализ данной формулы на предмет наличия признаков, соответствующих признакам, приведенным в формуле полезной модели по оспариваемому патенту, не проводился.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 11.07.2018, патент Российской Федерации на полезную модель №171770 признать недействительным полностью.**