

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 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Акционерного Общества Алтайского Вагоностроения (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 24.11.2020, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №192352, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №192352 на полезную модель «Железнодорожная рама вагона-платформы» выдан по заявке №2019119800/11 с приоритетом от 24.06.2019 на имя АО «Рузаевский завод химического машиностроения» (далее - патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«Железнодорожная рама вагона-платформы, включающая в себя хребтовую балку, соединенную с боковыми балками из двутавра шкворневыми, лобовыми и поперечными балками, а также фитинговые упоры, отличающаяся тем, что все листы лобовой балки выполнены

фигурными, которые жестко соединены с верхним, нижним и вертикальным листами боковых балок и хребтовой балкой».

Против выдачи данного патента, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием документов заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, требованию раскрытия сущности полезной модели с полной, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники, а также несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В возражении отмечено, что технический результат согласно материалам заявки, по которой выдан оспариваемый патент на полезную модель, заключается в повышении эксплуатационных характеристик изделия за счет увеличения провозной способности железнодорожного состава, груженого крупнотоннажными контейнерами при сохранении длины поезда. По мнению лица, подавшего возражение, данный технический результат не достигается.

При этом лицо, подавшее возражение, отмечает следующее.

В соответствии с формулой полезной модели по оспариваемому патенту листы лобовой балки «выполнены фигурными», однако, это не дает однозначного понимания об их форме.

Кроме того, в возражении отмечено, что в описании полезной модели по оспариваемому патенту содержится лишь информация об угле перехода от стыка с хребтовой балкой к стыку с боковыми балками в пределах $5...90^\circ$, а также упоминание о разнице ширины верхнего листа лобовой балки в зоне примыкания к боковой балке и его ширины в зоне хребтовой балки в пределах 10-400 мм.

По мнению лица, подавшего возражение, на фигурах представлены не листы лобовой балки, а вид самой лобовой балки, что также не позволяет увидеть форму листов лобовой балки.

Также в возражении указано, что согласно признакам формулы полезной модели по оспариваемому патенту «все листы лобовой балки выполнены

фигурными, которые жестко соединены с верхним, нижним и вертикальным листами боковых балок и хребтовой балкой» что, по мнению лица, подавшего возражение, нецелесообразно и противоречит описанию.

В возражении отмечено, что все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из сведений, содержащихся в Руководстве по эксплуатации «Вагона-платформы для крупнотоннажных контейнеров модели 13-6903», утвержденном 12.12.2016 (далее - [1]).

По мнению лица, подавшего возражение, руководство [1] стало общедоступным в результате:

- размещения его на Интернет-сайте <https://www.uniwagon.com> (далее - [2]);

- раскрытия технических характеристик вагона модели 13-6903 на Интернет-сайте <https://vagon.by/model/13-6903> с указанием начала серийного производства 2016 год (далее - [3]);

- опубликования пресс-релиза о подписании контракта на приобретение платформ модели 13-6903 на Интернет-сайте <https://www.eurosib.biz/ru/press-centr/smi-o-evrosib/na-dlinnyh-marshrutah> опубл. 23.05.2018 (далее - [4]), <https://opzt.ru/ovk-postavila-transkontejneru-fitingovye-platformy-na-telezhke-25-ts/> опубл. 16.01.2019 (далее - [5]) и <https://www.uniwagon.com/multimedia/news/ovk-postavila-transkontejneru-fitingovye-platformy-na-telezhke-25-ts/> опубл. 16.01.2019 (далее - [6]).

На основании данных публикаций [2]-[6] лицо, подавшее возражение, делает вывод, что сведения о вагоне-платформе модели 13-6903 стали общедоступными в мире до даты приоритета оспариваемой полезной модели.

Кроме того, с возражением представлены:

- ГОСТ 19425-74 (далее - [7]);
- ГОСТ Р 58765-2019 (далее – [8]);
- ГОСТ 27772-2015 (далее – [9]).

Патентообладатель, в установленном пунктом 21 Правил ППС порядке был ознакомлен с материалами возражения.

От патентообладателя 15.02.2021 поступил отзыв, в котором выражено несогласие с доводами лица, подавшего возражение.

Патентообладатель в своем отзыве обращает внимание на конструкцию технических решений, раскрытых в патентном документе RU 2475389 дата приоритета 12.10.2011 (далее – [10]), в руководстве по эксплуатации 1310.00.00.000-01 ОВК на Вагон-хоппер модели 19-9870 (далее – [11]), в руководстве по эксплуатации 5769-08.00.00.000-01 ОВК на Вагон-платформу модели 13-9834-01 (далее – [12]) и в ГОСТе 10935-97 (далее – [13]).

Кроме того, патентообладатель представляет определение термина «соединять», размещенного на Интернет-сайте <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/356558> (далее – [14]) и «фигурный» из Большого толкового словаря русского языка, под ред. С.А. Кузнецова, СПб.: Норинт, 2000, с.1421 (далее – [15]).

В ответ на доводы возражения патентообладатель отмечает, что согласно описанию полезной модели по оспариваемому патенту, где указано «Верхний лист, вертикальный лист, и нижние листы лобовых балок, жестко соединены с верхним, нижним и вертикальным листами боковых балок хребтовой балки», специалисту в данной области техники понятно соединение листов балок.

Патентообладатель отмечает, что в руководстве [1] не раскрыты все существенные признаки, а, кроме того, не представлено доказательств о том, что оно стало общедоступным в мире до даты приоритета.

На заседании коллегии, состоявшемся 16.02.2021, лицом, подавшим возражение, были представлены дополнительные материалы, которые, по его мнению, подтверждают известность руководства [1] до даты приоритета:

- Интернет-сайт осмотренный с помощью сервиса WayBack Machine https://web.archive.org/web/2017042102958/http://www.tvsz.ru/press_center/news/1962.html от 21.04.2017 (далее – [16]);

- Интернет-сайт (облачное хранилище) <https://cloud.mail.ru/public/5Te5/2iGZiDEml> загружено 24.06.2019 (далее – [17]).

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

С учетом даты подачи заявки (24.06.2019) правовая база для оценки патентоспособности заявленной полезной модели включает упомянутый выше Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их формы (далее – Правила), и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель (далее – Требования) утверждены приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 № 701, зарегистрированы 25.12.2015, регистрационный № 40244.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 1376 Кодекса заявка на полезную модель должна содержать описание полезной модели, раскрывающее ее сущность с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники.

Согласно абзацу второму пункта 1 статьи 1351 настоящего Кодекса полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

Согласно пункту 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 изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

Согласно пункту 37 Правил при проверке достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели в документах заявки, представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники проверяется, содержатся ли в документах заявки сведения о назначении полезной модели, о техническом результате, обеспечиваемом полезной моделью, раскрыта ли совокупность существенных признаков, необходимых для достижения указанного заявителем технического результата,

а также соблюдены ли установленные пунктами 35, 36, 38 Требований к документам заявки правила, применяемые при раскрытии сущности полезной модели и раскрытии сведений о возможности осуществления полезной модели.

В соответствии с пунктом 38 Правил если в результате проверки достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели в документах заявки, представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, проведенной в соответствии с пунктом 37 Правил, установлено, что сущность заявленной полезной модели в документах заявки раскрыта недостаточно для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, и нарушение указанного требования не может быть устранено без изменения заявки по существу, принимается решение об отказе в выдаче патента.

Согласно пункту 69 Правил 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 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; под специалистом в данной области техники понимается гипотетическое лицо, имеющее доступ ко всему уровню техники и обладающее общими знаниями в данной области техники, основанными на информации, содержащейся в справочниках, монографиях и учебниках; 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 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.

Согласно подпункту 3 пункта 40 Требований формула полезной модели должна ясно выражать сущность полезной модели как технического решения, то есть содержать совокупность существенных признаков, в том числе родовое понятие, отражающее назначение полезной модели, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и получения при осуществлении полезной модели технического результата.

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

Анализ доводов, касающихся оценки соответствия документов заявки, по которой выдан оспариваемый патент, требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления специалистом в данной области техники, показал следующее.

На странице 2 описания полезной модели по оспариваемому патенту указан технический результат, заключающийся в повышении эксплуатационных характеристик изделия за счет увеличения провозной способности железнодорожного состава, груженого крупнотоннажными контейнерами при сохранении длины поезда.

Данный технический результат сформулирован не сам по себе, а в сравнении с недостатками технического решения, раскрытого в наиболее

близком аналоге. При этом технический результат полезной модели по оспариваемому патенту направлен на устранение недостатков наиболее близкого аналога, а именно повышение эксплуатационных характеристик изделия за счет увеличения провозной способности железнодорожного состава груженого крупнотоннажными контейнерами при сохранении длины поезда. То есть при увеличении провозной способности длина состава останется прежняя.

При этом полезная модель по оспариваемому патенту, устраняя недостатки прототипа совокупностью признаков, отраженных в формуле, позволяет обеспечить повышение эксплуатационных характеристик изделия за счет увеличения провозной способности железнодорожного состава, груженого крупнотоннажными контейнерами при сохранении длины поезда. Данный вывод основан на том, что железнодорожная рама вагона-платформы (см. фиг.1-5 полезной модели по оспариваемому патенту), включает в себя хребтовую балку, соединенную с боковыми балками из двутавра, шкворневыми, лобовыми и поперечными балками, а также фитинговые упоры. Все листы лобовой балки выполнены фигурными. Листы лобовой балки жестко соединены с верхним, нижним и вертикальным листами боковых балок и хребтовой балкой.

Вместе с тем, в описании полезной модели по оспариваемому патенту (см. с.2 абз.4 снизу) отмечено, что верхний лист 8, вертикальный лист 9 (фиг. 3-4 полезной модели по оспариваемому патенту) и нижние листы 10 (фиг. 5) лобовых балок 5 выполнены фигурными, причем угол перехода от стыка с хребтовой балкой 1 к стыку с боковыми балками 2 находится в пределах $5...90^\circ$, а также разница ширины верхнего листа 8 лобовой балки 5 в зоне примыкания к боковой балке 3 и его ширины в зоне хребтовой балки 1 находится в пределах 10-400 мм. Характеристика листов лобовой балки, представленная в описании, а также лобовая балка, изображенная на чертежах оспариваемого патента, позволяет определить форму листов балки, а также каким образом эти листы соединены. При этом, форма выполнения нижнего листа лобовой балки видна как на фиг.5 позиция 10, а также на фиг.3, где лобовая балка показана сверху, а нижний ее лист представлен пунктирной

линией, позиция не указана. Исходя из анализа данных сведений, специалисту в данной области техники очевидно, что для увеличения провозной способности железнодорожного состава, при сохранении длины поезда, угол перехода от стыка с хребтовой балкой 1 к стыку с боковыми балками 2 в пределах $5...90^\circ$ необходимо выполнить так, чтобы данный переход был направлен в сторону платформы.

Согласно вышесказанному, возможность выполнения листов лобовой балки фигурными, а также соединения их с листами хребтовой и боковых балок, является понятной специалисту, т.е. данные признаки раскрыты с полнотой, достаточной для осуществления специалистом в данной области техники. При этом в материалах заявки (описание, чертежи), по которой был выдан оспариваемый патент, раскрыта причинно-следственная связь упомянутых признаков с достижением результата, заключающегося в уменьшении длины железнодорожного подвижного состава (поезда).

На основании вышесказанного, сведений, содержащихся в материалах заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, достаточно для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники с реализацией ее назначения и с достижением указанного технического результата.

Таким образом, в полезной модели по оспариваемому патенту заявленный технический результат достигается.

В результате вышесказанного можно сделать вывод о том, что доводы возражения не позволяют сделать вывод о несоответствии документов заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники (см. процитированный выше подпункт 2 пункта 2 статьи 1376 Кодекса).

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

Руководство [1] содержит информацию о конструкции и технических характеристиках вагона-платформы для крупнотоннажных контейнеров модели 13-6903.

Железнодорожная рама вагона-платформы, известная из руководства [1], включает в себя хребтовую балку, соединенную с боковыми балками из двутавра, шкворневыми, лобовыми и поперечными балками (см. с.9, 11). Рама включает в себя фитинговые упоры. Хребтовая балка и боковые балки соединены двумя концевыми балками. Все листы лобовой балки выполнены фигурными.

Устройство, раскрытое в формуле полезной модели по оспариваемому патенту, отличается от устройства, известного из руководства [1], тем, что листы лобовой балки жестко соединены с верхним, нижним и вертикальным листами боковых балок и хребтовой балкой.

С доводами лица, подавшего возражение, о том, что раме по руководству [1] присущи упомянутые выше отличительные признаки, нельзя согласиться ввиду следующего.

Относительно доводов возражения о том, что листы лобовой балки по руководству [1] жестко соединены с верхним, нижним и вертикальным листами боковых балок, необходимо отметить, что в руководстве [1] речь идет о соединении не листов, а готовых балок. При этом специалисту очевидно, что соединение готовых балок может быть осуществлено и без соединения всех соответствующих листов этих балок между собой. Таким образом, соединение балок, описанное в руководстве [1], не подтверждает жесткое соединение листов лобовой балки с верхним, нижним и вертикальным листами боковых балок рамы. В результате чего можно сделать вывод о том, что раме из руководства [1] не присущ признак, характеризующий жесткое соединение листов лобовой балки с верхним, нижним и вертикальным листами боковых и хребтовой балок рамы.

Констатация вышесказанного позволяет сделать вывод о том, что техническому решению по руководству [1] не присущи отличительные признаки указанные выше.

В качестве технического результата полезной модели по оспариваемому патенту, согласно описанию, указано: «повышение эксплуатационных характеристик изделия за счет увеличения провозной способности железнодорожного состава груженого крупнотоннажными контейнерами при сохранении длины поезда».

Относительно признаков, характеризующих жесткое соединение листов лобовой балки с верхним, нижним и вертикальным листами боковых балок и хребтовой балкой следует отметить, что они влияют на повышение жесткости всей рамы и равномерное распределение нагрузки по всей раме, а, следовательно, позволяют повысить эксплуатационные характеристики изделия, заключающиеся в повышении нагрузочной (провозной) способности рамы.

Таким образом, указанные отличительные признаки являются существенными и, как было указано выше, они не присущи техническому решению по руководству [1].

На основании изложенного, можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 1 статьи 1351 Кодекса).

Сведения, содержащиеся в распечатках Интернет-сайтов [2]-[6], [16], представленные для документального подтверждения даты, с которой руководство [1] стало общедоступным, не анализировались ввиду сделанного выше вывода.

Информация, содержащаяся в источниках информации [14]-[15], представляющая собой определение терминов, представлена патентообладателем для сведения.

В отношении документов [10]-[13], на которые ссылается патентообладатель в своем отзыве, следует отметить, что они не были представлены с отзывом, поэтому сведения, содержащиеся в них, не могут быть положены в основу выводов коллегии.

ГОСТы [7]-[9], относятся к балкам двутавровым и швеллерам стальным специальным, к прокатам для строительных стальных конструкций, а также к металлопродукции из стали и сплавов, представлены лицом, подавшим возражение, в качестве словарно-справочной литературы и не меняют сделанного выше вывода.

Что касается сведений из распечатки Интернет-сервиса [17], то они были загружены 24.06.2019, что совпадает с датой приоритета оспариваемого патента, т.е. не могут быть включены в уровень техники.

От лица, подавшего возражение, 24.02.2021 поступило обращение, в котором выражено несогласие с выводом коллегии.

При этом, лицо, подавшее возражение, в обращении отмечает, что представитель экспертного отдела поддержал довод возражения о том, что форма нижнего листа неочевидна из представленных материалов.

Также в обращении повторно изложены доводы технического характера, которые, по существу, повторяют доводы возражения и рассмотрены в настоящем заключении выше.

Что касается доводов обращения технического характера и указывающих на мнение представителя экспертного отдела, то следует отметить, что из материалов оспариваемого патента, как уже указывалось выше, форма выполнения нижнего листа лобовой балки видна на фиг.3, где лобовая балка показана сверху, а нижний ее лист представлен пунктирной линией, позиция не указана. При этом, также следует отметить, что коллегиальный вывод по результатам рассмотрения настоящего возражения был сформулирован с учетом всех материалов, содержащихся в деле, а также всех доводов, озвученных на заседании как сторонами спора, так и представителем экспертного отдела.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.11.2020, патент Российской Федерации на полезную модель №192352 оставить в силе.