

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение АО «Тихвинский вагоностроительный завод» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 12.12.2017, 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 «РейлТрансХолдинг» (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».

Для подтверждения вышеуказанного мнения в возражении приведен патентный документ RU 158582 U1 10.01.2016 (далее- [1]).

В возражении отмечено, что полезная модель по оспариваемому патенту направлена на достижение следующего технического результата: увеличение 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.

Лицо, подавшее возражение, считает, что признак формулы полезной модели по оспариваемому патенту, касающийся того, что верхняя часть торцевой стены 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, не является существенным для достижения вышеуказанного результата.

При этом, в возражении отмечено, что все существенные признаки формулы по оспариваемому патенту присущи решению по патентному документу [1].

Таким образом, по мнению лица, подавшего возражение, полезная модель по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна».

На заседании коллегии, проходившем 27.03.2018, лицо, подавшее возражение, для пояснения технической сущности термина «рама полувагона» представило словарно-справочный материал: Довгаль Е.А. и

др. Подвижной состав железнодорожных дорог. Часть 1. Грузовые вагоны. Учебно-методическое пособие. Ростов-на-Дону, 2012, стр. 6 (далее- [2]).

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя.

От патентообладателя 02.03.2018 поступил отзыв на возражение, в котором указано, что устройство, охарактеризованное в патентном документе [1], не характеризуются наличием следующего признака формулы полезной модели по оспариваемому патенту: «верхняя часть торцевой стены 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».

В связи с чем, по мнению патентообладателя, полезная модель по оспариваемому патенту соответствует условию патентоспособности «новизна».

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, утвержденные Минэкономразвития РФ от 30.09.2015 №701 (далее – Правила), Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные Минэкономразвития РФ от 30.09.2015 №701 (далее – Требования).

Согласно пункту 2 статьи 1351 Кодекса, полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники включает опубликованные в мире

сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об их применении в Российской Федерации, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели.

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.

Согласно пункту 52 Правил общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться.

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.

Из патентного документа [1] известно техническое решение полуувагон, которое является средством того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту.

При этом устройство по патентному документу [1] содержит кузов с балочным каркасом, состоящим из хребтовой, двух шкворневых и двух концевых балок.

Необходимо отметить, что из словарно-справочного материала [2], представленного лицом, подавшим возражение, известно, что рама

полувагона образована именно вышеперечисленными балками (см. словарно-справочный материал [2] стр. 6).

Таким образом, признак формулы полезной модели по оспариваемому патенту, касающийся наличия в устройстве кузова с рамой присущ полувагону по патентному документу [1].

Кроме того, в решении по патентному документу [1] кузов образован боковыми и торцевыми стенами, причем верхняя часть торцевой стены выполнена плоской и вынесена за пределы рамы на расстояние от 100 мм. до 300 мм, измеренном по горизонтали от верхней части торцевой стены до торцевой поверхности концевой балки рамы в месте установки ударной розетки.

При этом довод патентообладателя, выраженный им в отзыве, о том, что в устройстве по патентному документу [1] отсутствует признак формулы полезной модели по оспариваемому патенту, касающийся того, что верхняя часть торцевой стены выполнена плоской и вынесена за пределы рамы на расстояние от 50 мм. до 400 мм, измеренном по горизонтали от верхней части торцевой стены до торцевой поверхности концевой балки рамы в месте установки ударной розетки, не имеет подтверждения.

В соответствии с описанием к патентному документу [1] каждая торцевая стена (см. поз. 7) включает в себя верхнюю часть (см. поз 10) и нижнюю часть (см. поз. 11) (см. описание к патентному документу [1], стр. 3, фиг. 1 – 3).

Причем согласно описанию к патентному документу [1] верхняя часть (см. поз 10) расположена вертикально и выполнена плоской формы, а нижняя часть (см. поз. 11) соединяет верхнюю часть (см. поз 10) с

концевой балкой (см. поз. 5.2) (см. описание к патентному документу [1], стр. 3, фиг. 1 – 3).

Кроме того, на основании описания к патентному документу [1] следует, что верхняя часть (см. поз 10) расположена на расстоянии от 100 до 300 мм., измеренном по горизонтали от верхней части (см. поз 10) торцевой стены до торцевой поверхности балки (см. поз. 5.2) в месте установки ударной розетки (см. описание к патентному документу [1], стр. 3, фиг. 1 – 3).

Таким образом, при известности из устройства по патентному документу [1] ряда точек из интервала изменения расстояния вынесения верхней части торцевой стены за пределы рамы, можно сделать вывод об известности данного признака формулы полезной модели по оспариваемому патенту из патентного документа [1].

Необходимо отметить, что полуwagon по патентному документу [1] также содержит тележку, автосцепку, а нижняя граница его вынесенной торцевой стены образована наклонным участком и соединена с рамой, с образованием ниши над автосцепкой.

Таким образом, можно констатировать, что устройству по патентному документу [1] не присущ признак формулы полезной модели по оспариваемому патенту, касающийся того, что нижняя граница вынесенной торцевой стены содержит вертикальный участок.

Необходимо отметить, что вышеуказанный признак отнесен в возражении к существенным.

Таким образом, устройству, охарактеризованному в патентном документе [1], не присущи все признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту, отнесенные в возражении к существенным.

Ввиду сделанного выше вывода, анализ существенности признака формулы полезной модели по оспариваемому патенту, касающийся того, что верхняя часть торцевой стены 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, не проводился.

Исходя из изложенного, можно констатировать, что возражение не содержит доводы, позволяющие 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 12.12.2017, патент Российской Федерации на полезную модель №171770 оставить в силе.