

**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», 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 № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение АО «Алтайвагон» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 18.08.2021, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 149543, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель № 149543 «Сочлененное транспортное средство» выдан по заявке № 2014121163 с приоритетом от 26.05.2014. Обладателем исключительного права на данный патент является компания РЕЙЛ1520 АйПи ЛТД, Кипр (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«1. Транспортное средство, содержащее: по меньшей мере две транспортные секции, каждые две смежные из которых последовательно соединены друг с другом посредством узла сочленения, две крайние колесные тележки и по меньшей мере одну промежуточную колесную тележку,

выполненные с возможностью установки на них указанных транспортных секций таким образом, что каждая транспортная секция опирается на две колёсные тележки, причём каждая из двух крайних транспортных секций опирается на одну крайнюю колесную тележку и одну промежуточную колёсную тележку, а каждые две смежные транспортные секции в зоне узла сочленения совместно опираются на одну из промежуточных колесных тележек, а транспортное средство дополнительно содержит основной стояночный тормоз, выполненный с возможностью блокировки колес одной из указанных крайних колесных тележек, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит по меньшей мере один дополнительный стояночный тормоз, выполненный с возможностью блокировки колес одной колесной тележки, отличной от крайней колесной тележки, блокируемой основным стояночным тормозом.

2. Транспортное средство по п. 1, дополнительно содержащее: по меньшей мере один дополнительный стояночный тормоз, выполненный с возможностью блокировки колес одной из указанных промежуточных колесных тележек».

Против выдачи данного патента, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 упомянутого выше Гражданского кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В возражении отмечено, что все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту присущи каждому из технических решений, известных из:

- журнала «Транспорт Российской Федерации» №3 (46) 2013 г., «Выбор конструктивных решений сочлененных грузовых вагонов для колеи 1520 мм», Ю.П. Бороненко, Т.М. Белгородцева, Н.А. Кукушина, стр. 3-9 (далее – [1]);

- журнала «Транспорт Российской Федерации» №5 (24) 2009 г., «Инновационное решение – 120-футовая платформа сочлененного типа для

перевозки трех 40-футовых крупнотоннажных контейнеров», Ю.П. Бороненко, Т.М. Белгородцева, С.Г. Васильев, Н.В. Смирнов, стр. 56-59 (далее – [2]).

В возражении подчеркнуто, что определение термина «привод стояночного тормоза» является общепринятым в сфере железнодорожного транспорта и известно из ОСТ 24.290.01-78 «Привод стояночного тормоза грузовых вагонов магистральных железных дорог. Основные размеры и технические требования» (далее – [3]).

Относительно признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту «основной стояночный тормоз, выполненный с возможностью блокировки колес одной из указанных крайних колесных тележек» и «дополнительный стояночный тормоз, выполненный с возможностью блокировки колес одной колесной тележки, отличной от крайней колесной тележки, блокируемой основным стояночным тормозом» в возражении отмечено, что, поскольку, в тормозном оборудовании задействованы две тележки, то совершенно не важно, какую из крайних тележек обеспечить стояночным тормозом, считающимся основным, т.к. второй (дополнительный) стояночный тормоз будет выполнять ту же функцию с теми же усилиями и тогда основным можно будет назвать его. В таком случае первый будет считаться дополнительным (т.е. изменение их наименований не приведёт к каким-либо физическим изменениям, т.к. у них абсолютно одинаковые усилия).

С возражением также представлены следующие материалы:

- Интернет-распечатка с сайта Вагонник.рф (далее – [4]);
- нотариальный протокол допроса свидетеля от 23.10.2020 (далее – [5]);
- диплом о высшем образовании Антипова В.И. (далее – [6]);
- справка от 21.10.2020 (далее – [7]);
- письмо от 09.08.2021 №793 с приложениями (далее – [8]).

Патентообладатель, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, 11.10.2021 представил отзыв на возражение, в котором выражено несогласие с доводами лица, подавшего возражение.

Доводы отзыва по существу сводятся к следующему:

- лицом, подавшим возражение, уже подавалось (15.07.2020) возражение против выдачи оспариваемого патента, основанное на журнале [1], настоящее возражение в части использования журнала [1] является тождественным первому возражению;

- по результатам рассмотрения возражения, поступившего 15.07.2020, Роспатентом 30.09.2020 было принято решение об отказе в удовлетворении возражения;

- Судом по интеллектуальным правам по делу № СИП-925/2020 упомянутое решение Роспатента оставлено в силе;

- полезная модель по оспариваемому патенту отличается от решения, известного из журнала [1], наличием основного стояночного тормоза, выполненного с возможностью блокировки колес одной из крайних колесных тележек, и наличием одного дополнительного стояночного тормоза, выполненного с возможностью блокировки колес одной колесной тележки, отличной от крайней колесной тележки, блокируемой основным стояночным тормозом;

- материалы [3]-[8] не относятся к источникам информации, из которых может быть известна полезная модель по оспариваемому патенту;

- нотариальный протокол допроса свидетеля [5] и письмо [8] выражают частное, субъективное мнение, основанное на предположениях, основанных на знаниях об устройстве железнодорожной техники применительно к содержанию статьи журнала [1], которое не может рассматриваться в качестве экспертного заключения о наличии в журнале признаков полезной модели по оспариваемому патенту;

- лицо, подавшее возражение, как специалист, не может не знать о существовании актуального ГОСТ 32880-2014 «Тормоз стояночный железнодорожного подвижного состава» (ГОСТ не представлен) в котором указано, что стояночный тормоз это устройство с ручным или автоматическим приводом, расположенное на единице железнодорожного подвижного состава

и предназначенное для ее удержания на стоянке от самопроизвольного ухода, а также для принудительной аварийной остановки при наличии ручного или автоматического привода внутри единицы железнодорожного подвижного состава (п.3.19 ГОСТ). Стояночные тормоза разделяют по способу приведения в действие на автоматические и ручные, по принципу действия на использующие исполнительный механизм основной тормозной системы и использующие собственный исполнительный механизм;

- согласно формуле полезной модели по оспариваемому патенту, стояночный тормоз также может быть реализован с автоматическим способом приведения в действие стояночного тормоза. Пример автоматического стояночного тормоза известен, например, из источника информации «Вагоны и вагонное хозяйство» 2007 г., №1, с.36 (данный источник информации не представлен);

- схема на рис. 6 из журнала [2] относится к оборудованию вагона автоматическим и стояночным тормозом, то есть рис.6 объединяет в себе сразу несколько принципиальных схем. Рис. 6 состоит из нескольких схематичных изображений. При этом в тексте статьи или в названии рисунка отсутствуют пояснения, к каким схематичным изображениям относится оборудование стояночного тормоза вагона;

- на рис. 6 журнала [2] визуально не идентифицируются, то есть отсутствуют изображения следующих признаков, характеризующих полезную модель по оспариваемому патенту: транспортное средство; две смежные транспортные секции последовательно соединенные друг с другом; узел сочленения; промежуточная колесная тележка, выполненная с возможностью установки указанных транспортных секций; каждая транспортная секция, опирается на две колёсные тележки; каждая из двух крайних транспортных секций, опирающихся на одну крайнюю колесную тележку и одну промежуточную колёсную тележку; каждая из двух смежных транспортных секций в зоне узла сочленения совместно опирающихся на одну из промежуточных колесных тележек; дополнительный стояночный тормоз,

выполненный с возможностью блокировки колес одной колесной тележки, отличной от крайней колесной тележки, блокируемой основным стояночным тормозом; дополнительный стояночный тормоз, выполненный с возможностью блокировки колес одной из указанных промежуточных колесных тележек;

- в тексте статьи журнала [2] не раскрыты, по меньшей мере, следующие признаки: основной стояночный тормоз; дополнительный стояночный тормоз; дополнительный стояночный тормоз, выполненный с возможностью блокировки колес одной колесной тележки, отличной от крайней колесной тележки, блокируемой основным стояночным тормозом; дополнительный стояночный тормоз, выполненный с возможностью блокировки колес одной из указанных промежуточных колесных тележек.

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

С учетом даты подачи заявки (26.05.2014), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Гражданский кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее - Кодекс), Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 24 декабря 2008 г., рег. №12977, опубликованный в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 9 марта 2009 г. №10 (далее – Регламент).

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 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 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 изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

Согласно подпункту 2.2 пункта 9.4 Регламента 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. Существенность признаков, в том числе признака, характеризующего назначение полезной модели, при оценке новизны определяется с учетом положений пункта 9.7.4.3(1.1) Регламента. Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 9.7.4.3 Регламента сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Согласно пункту 9.7.4.5 Регламента в разделе описания Осуществление полезной модели показывается, как может быть осуществлена полезная модель с реализацией указанного заявителем назначения, предпочтительно путем приведения примеров, и со ссылками на чертежи или иные графические материалы, если они имеются. В данном разделе приводятся также сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении полезной модели того технического результата, который указан в разделе описания «Раскрытие полезной модели». В качестве таких сведений приводятся объективные данные, например, полученные в результате проведения эксперимента, испытаний или оценок, принятых в той области техники, к которой относится заявленная полезная модель, или теоретические обоснования, основанные на научных знаниях.

Согласно подпункту 1 пункта 9.8 Регламента формула полезной модели предназначается для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

Согласно подпункту 1 пункта 22.3 Регламента 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.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 22.3 Регламента датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР, на которых не указана дата подписания в печать, а также для иных печатных изданий, является дата выпуска их в свет, а при отсутствии возможности ее установления - первый день месяца или 01 января указанного в издании года, если время выпуска в свет определяется соответственно лишь месяцем или годом.

Полезной модели 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.

Наиболее близким аналогом полезной модели по оспариваемому патенту является техническое решение, известное из журнала [2], опубликованного до даты приоритета оспариваемого патента.

Из журнала [2] (см. стр. 29) известна 120-футовая платформа сочлененного типа для перевозки трех 40-футовых крупнотоннажных контейнеров, т.е. устройство, предназначенное для перевозки грузов по железной дороге.

Транспортное средство по оспариваемому патенту также предназначено для перевозки грузов по железной дороге (см. разделы описания «область техники» и «осуществление полезной модели»).

Таким образом, техническое решение, известное из журнала [2], и полезная модель по оспариваемому патенту являются средствами одного назначения.

Транспортное средство, известное из журнала [2] (см. текст статьи и рис.7), содержит две смежные транспортные секции, которые последовательно соединены друг с другом посредством узла сочленения, две крайние колесные тележки и одну промежуточную колесную тележку. Тележки выполнены с возможностью установки на них указанных транспортных секций таким образом, что каждая транспортная секция опирается на две колёсные тележки, каждая из двух крайних транспортных секций опирается на одну крайнюю колесную тележку и одну промежуточную колёсную тележку, а каждые две смежные транспортные секции в зоне узла сочленения совместно опираются на промежуточную колесную тележку.

Кроме того транспортное средство, известное из журнала [2] (см. текст статьи), на каждой крайней тележке содержит стояночный тормоз,

выполненный с возможностью блокировки колес соответствующей колесной тележки.

Относительно признаков независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту: «транспортное средство дополнительно содержит основной стояночный тормоз» и транспортное средство «дополнительно содержит, по меньшей мере, один дополнительный стояночный тормоз», необходимо отметить следующее.

Для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи (см. процитированный выше пункт 2 статьи 1354 Кодекса).

Так, в описании полезной модели по оспариваемому патенту указано: «Транспортное средство согласно настоящей полезной модели также может содержать по меньшей мере два стояночных тормоза, каждый из которых выполнен с возможностью блокировки колес соответствующих колесных тележек указанного транспортного средства, причем один из указанных стояночных тормозов представляет собой основной стояночный тормоз, который выполнен с возможностью блокировки колес одной из крайних колесных тележек, а остальные стояночные тормоза из указанных по меньшей мере двух стояночных тормозов представляют собой дополнительные стояночные тормоза, каждый из которых выполнен с возможностью блокировки колес одной из указанных крайних колесных тележек, отличной от крайней колесной тележки, блокировка которой происходит посредством основного стояночного тормоза, и/или с возможностью блокировки по меньшей мере одной из промежуточных колесных тележек (5). Таким образом, согласно настоящей полезной модели, возможны варианты реализации, в которых транспортное средство содержит один основной стояночный тормоз и по меньшей мере один дополнительный стояночный тормоз».

Таким образом, транспортное средство по оспариваемому патенту не «дополнительно» содержит основной стояночный тормоз, а содержит один основной стояночный тормоз и, по меньшей мере, один дополнительный стояночный тормоз.

Что касается понятий «основной» и «дополнительный», относящихся к стояночному тормозу, то с точки зрения достижения технического результата, заключающегося в повышении надежности удержания статичного транспортного средства в неподвижном состоянии относительно опорной поверхности (железнодорожных рельс), они являются несущественными. Согласно описанию полезной модели по оспариваемому патенту указанный технический результат достигается «вследствие блокировки колес, по меньшей мере, еще одной тележки этого транспортного средства путем использования дополнительного стояночного тормоза».

В соответствии с процитированным выше подпунктом 2.2 пункта 9.4 Регламента данные признаки обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным, а именно, транспортное средство содержит стояночный тормоз на одной крайней тележке и, по меньшей мере, еще один стояночный тормоз на другой тележке, отличной от той, на которой уже установлен стояночный тормоз. То есть, существенным для достижения указанного технического результата является снабжение транспортного средства вторым стояночным тормозом, установленным на тележку, на которой стояночный тормоз отсутствовал.

Следовательно, техническому решению, известному из журнала [2] присущи все существенные признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения.

На основании изложенного можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна» (см. процитированный выше пункт 2 статьи 1351 Кодекса).

Ввиду сделанного выше вывода материалы [1], [3]-[8] не рассматривались.

Сведения из ГОСТ 32880-2014 и источника информации «Вагоны и вагонное хозяйство» 2007 г., содержащиеся в отзыве, не изменяют сделанного

выше вывода.

Патентообладателем 12.10.2021 представлена уточненная формула полезной модели, анализ которой показал, что она также не изменяет сделанного выше вывода.

Так, в уточненной формуле скорректирована отличительная часть: «отличающееся тем, что оно дополнительно содержит, по меньшей мере, один дополнительный стояночный тормоз, выполненный с возможностью блокировки колес одной из указанных промежуточных колесных тележек».

Во-первых, такая корректировка отличительной части формулы, подразумевающая наличие у транспортного средства нескольких промежуточных колесных тележек, противоречит ограничительной части данной формулы, где упоминается «одна промежуточная колесная тележка».

Во-вторых, отличие полезной модели, охарактеризованной уточненной формулой, от технического решения, известного из журнала [2], заключается в том, что в полезной модели стояночный тормоз установлен на крайней и промежуточной колесных тележках, а известном решении стояночный тормоз установлен на двух крайних колесных тележках.

Однако, по основаниям, приведенным выше, конкретизация установки стояночного тормоза именно на промежуточную колесную тележку не находится в причинно-следственной связи с указанным выше техническим результатом.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 18.08.2021, патент Российской Федерации на полезную модель №149543 признать недействительным полностью.**