

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 АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 12.10.2021, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №204081, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №204081 «Четырехосный крытый грузовой вагон» выдан по заявке №2020143002 с приоритетом от 25.12.2020. Обладателем исключительного права на данный патент является Акционерное общество Алтайского вагоностроения (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«Четырехосный крытый грузовой вагон, включающий установленный на ходовых частях кузов, состоящий из рамы, торцевых и боковых стен, крыши и сдвижных дверей и имеющий длину L внутри между торцевыми стенами, при этом боковые стены содержат верхнюю обвязку, стойки, дверные стойки,

обшиву, направляющую для сдвижных дверей, причем направляющая, дверные стойки и верхняя обвязка образуют дверной проем, имеющий ширину H , отличающийся тем, что отношение H к L составляет от 0,2322 до 0,2333».

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

С возражением, а также в процессе рассмотрения возражения, были представлены следующие материалы (копии):

- Альбом-справочник, «Грузовые вагоны железнодорожных дорог колеи 1520 мм», 002-2009 ПКБ ЦВ по состоянию на 01 января 2018 г. часть 1 ОАО «РЖД» филиал «ПКБВХ», четырехосный крытый вагон модель 11-9923 (далее – [1]);

- Альбом-справочник, «Грузовые вагоны железнодорожных дорог колеи 1520 мм», 002-2009 ПКБ ЦВ по состоянию на 01 января 2018 г. часть 1 ОАО «РЖД» филиал «ПКБВХ», четырехосный крытый вагон модель 11-9962 (далее – [2]);

- Альбом-справочник, «Грузовые вагоны железнодорожных дорог колеи 1520 мм», 002-2009 ПКБ ЦВ по состоянию на 01 января 2018 г. часть 1 ОАО «РЖД» филиал «ПКБВХ», четырехосный крытый вагон модель 11-280 (далее – [3]);

- Интернет источник, «Крытый вагон модели 11-6874», <https://www.uniwagon.com/products/transportation> of packaged and general cargo/box car model 11-6874/, от 21.09.2020 (далее – [4]);

- Приложение к Решению Федеральной службы по интеллектуальной собственности, Заключение коллегии по результатам рассмотрения возражения против выдачи патента RU 159577 U1 «Полувагон» (далее – [5]);

- ГОСТ 1.5-2001 «Межгосударственная система стандартизации. СТАНДАРТЫ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ, ПРАВИЛА И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ. Общие требования к

построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению», а именно пункта 4.14.4, дата введения 01.09.2002 (далее – [6]).

Согласно возражению, техническому решению, раскрытому в источнике информации [1], присущи все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту. Т.е., по мнению лица, подавшего возражение, все существенные признаки формулы оспариваемого патента были известны до даты приоритета оспариваемого патента.

При этом материалы возражения содержат анализ существенности признаков. По мнению лица, подавшего возражение, признаки «отношение H к L составляет от 0,2322 до 0,2333» являются несущественными, поскольку в описании оспариваемого патента отсутствуют сведения, указывающие на влияние данных признаков на достижение технического результата, т.е. отсутствуют сведения о причинно-следственной связи между каждой отдельной точкой диапазона от 0,2322 до 0,2333 и достижением оптимального соотношения ширины дверного проема относительно длины кузова, обеспечивающего как необходимый доступ к грузам, так и сохраняющего прочность кузова. Таким образом, по мнению лица, подавшего возражение, на основании анализа существенности признаков совокупность существенных признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту должна выглядеть следующим образом – «Четырехосный крытый грузовой вагон, включающий установленный на ходовых частях кузов, состоящий из рамы, торцевых и боковых стен, крыши и сдвижных дверей и имеющий длину L внутри между торцевыми стенами, при этом боковые стены содержат верхнюю обвязку, стойки, дверные стойки, обшивку, направляющую для сдвижных дверей, причем направляющая, дверные стойки и верхняя обвязка образуют дверной проем, имеющий ширину H ».

По мнению лица, подавшего возражение, каждый из источников информации [2] – [4] также содержит сведения о технических решениях,

каждому из которых присущи все существенные признаки полезной модели по оспариваемому патенту.

Также в возражении представлены сравнительные таблицы и анализ 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 на возражение патентообладателем был представлен 09.12.2021.

В своем отзыве патентообладатель выразил несогласие с доводами возражения.

В отзыве патентообладатель указывает, что в источнике информации [1] отношение ширины дверного проема H к внутренней длине кузова L , составляет с точностью до последнего знака $4126\text{мм}/17680\text{мм} = 0,2333710407239819$, что по правилам округления чисел составит 0,2334. В оспариваемом патенте это соотношение с точностью до последнего знака составляет 0,2332805250650673, что при округлении составляет 0,2333. Т.е. отношение размеров H к L , известное из источника информации [1], не попадает в диапазон значений, следовательно, из источника информации [1] не известна вся совокупность существенных признаков формулы оспариваемого патента. Таким образом, по мнению патентообладателя, техническое решение, охарактеризованное формулой оспариваемого патента, отличается от технического решения, раскрытого в источнике информации [1].

Также, патентообладатель не согласен с доводами лица, подавшего возражение в отношении того, что не раскрыта сущность полезной модели и не показана возможность получения технического результата в диапазоне значений 0,2322 - 0,2333, так как не приведены результаты эксперимента, теоретические обоснования, сведения о работе автопогрузчика. В отношении данного довода патентообладатель отмечает, что в разделе «Осуществление полезной модели»

на страницах 3 – 4 описания оспариваемого патента содержатся сведения о выборе и расчете диапазона отношения N к L , который составляет от 0,2322 до 0,2333. По мнению патентообладателя, сведений, раскрытых в описании, достаточно для специалиста в данной области техники для подтверждения существенности признаков «отношение N к L составляет от 0,2322 до 0,2333» в отношении заявленного технического результата. Таким образом, по мнению патентообладателя, признаки – «отношение N к L составляет от 0,2322 до 0,2333» являются существенными для достижения указанного в описании оспариваемого патента технического результата.

Таким образом, в своем отзыве патентообладатель делает вывод о том, что в источниках информации [1] – [4], упомянутых в возражении, не раскрыта вся совокупность существенных признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту, и, следовательно, оспариваемый патент соответствует условию патентоспособности «новизна».

В подтверждение своих доводов патентообладателем был представлен следующий источник информации (копия):

- Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений, «Математика, 5 класс», ФГОС, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Москва, Издательский центр «Вентана-Граф», 2013 г. (далее – [7]).

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

С учетом даты подачи заявки (25.12.2020), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей (далее – Правила ПМ) и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель (далее – Требования ПМ), утвержденные приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 года № 701,

зарегистрированные 25.12.2015, регистрационный №40244, опубликованные 28.12.2015.

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 отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР - указанная на них дата подписания в печать;
- технических регламентов, национальных стандартов Российской Федерации, государственных стандартов Российской Федерации - дата их официального опубликования;
- для сведений, полученных в электронном виде (через доступ в режиме онлайн в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или с оптических дисков (далее - электронная среда), - дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена и может быть документально подтверждена, или, если эта дата

отсутствует, дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

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.

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.

Сведения, содержащиеся в источниках информации [1] – [4], могут быть включены в уровень техники для целей оценки 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 создания оптимального

соотношения ширины дверного проема относительно длины кузова, обеспечивающего как необходимый доступ к грузам, так и сохраняющего прочность кузова.

Следует отметить, что можно согласиться с доводами возражения в отношении того, что признаки – «...отношение H к L составляет от 0,2322 до 0,2333...», являются несущественными, т.к. для специалиста в данной области техники ясно, что выбор оптимальных значений, сохраняющих прочность кузова, обусловлен не столько отношением ширины дверного проема H к внутренней длине кузова L , сколько иными параметрами, например, прочностью используемых материалов, конструктивными особенностями кузова и рамы вагона, расположением опорных тележек и т.д. Так, для специалиста в данной области техники ясно, что при определении прочности расчетными методами учитывают симметричность несущей конструкции кузова вагона и указанные в эксплуатационной документации схемы размещения груза. Также при определении прочности методами испытаний допускается уменьшать количество схем размещения груза при испытаниях на основании определения прочности расчетными методами. При этом действующие на несущую конструкцию кузова вагона вертикальные и боковые силы должны быть уравновешены реакциями в опорных узлах, зависящими от конструктивного устройства опорного узла (см. ГОСТ 33211-2014 «Вагоны грузовые. Требования к прочности и динамическим качествам (Издание с Поправкой)», дата введения 01.07.2016 (далее – [8])). В разделе «Осуществление полезной модели» на страницах 3 – 4 описания оспариваемого патента содержатся сведения о выборе и расчете диапазона отношения H к L , который составляет от 0,2322 до 0,2333. Так, в описании оспариваемого патента указано, что оптимальная величина H составляет от 4113 мм до 4123 мм, при этом оптимальная величина L составляет от 17674 мм до 17714 мм, однако отсутствуют сведения, чем обусловлен выбор именно этих оптимальных значений, а также отсутствуют расчеты, или результаты испытаний на основании, которых возможно сделать выводы, что

именно эти числовые значения приведут к указанному техническому результату вне зависимости от иных параметров вагона. Таким образом, можно констатировать, что описание оспариваемого патента не содержит теоретических обоснований, основанных на научных знаниях и полученных методами, известными для специалиста в данной области техники для достижения заявленного технического результата. Т.е. в описании оспариваемого патента не раскрыта причинно-следственная связь между вышеуказанными признаками и техническим результатом.

В отношении довода, приведенного в отзыве патентообладателя, о необходимости применения при вычислении отношения ширины дверного проема H к внутренней длине кузова L общепринятых правил округления (см. учебник [7]), нужно отметить, что данный вывод не свидетельствует о существенности вышеуказанных признаков с точки зрения их влияния на технический результат, указанный в описании к оспариваемому патенту.

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] известен четырехосный крытый грузовой вагон, включающий установленный на ходовых частях кузов, состоящий из рамы, торцевых и боковых стен, крыши и сдвижных дверей и имеющий длину L внутри между торцевыми стенами, при этом боковые стены содержат верхнюю обвязку, стойки, дверные стойки, обшивку, направляющую для сдвижных дверей, причем направляющая, дверные стойки и верхняя обвязка образуют дверной проем, имеющий ширину H (см. стр. 72 Альбома-справочника, «Грузовые вагоны железнодорожных дорог колеи 1520 мм», источник информации [1]).

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

- «...отношение H к L составляет от 0,2322 до 0,2333...».

Выявленные выше отличительные признаки формулы оспариваемого патента являются, как было указано выше, несущественными для достижения указанного в описании заявки, по которой был выдан патент, технического результата.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что из источника информации [1] известно устройство, которому присущи все существенные признаки, раскрытые в формуле полезной модели по оспариваемому патенту, направленные на достижение технического результата, указанного в оспариваемом патенте.

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

Источники информации [2] – [6], представленные лицом, подавшим возражение не изменяют сделанного выше вывода.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.10.2021, патент Российской Федерации на полезную модель № 204081 признать недействительным полностью.