

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 29.06.2022, 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 полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В возражении отмечено, что все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из сведений, содержащихся в Руководстве по эксплуатации №6964.00.000 РЭ «Вагоны-платформы для перевозки крупнотоннажных контейнеров модели 13-6964 и 13-6964-01» (далее - [1]). Данное руководство по эксплуатации, как отмечает лицо, подавшее возражение, предоставляется всем покупателям указанных платформ.

По мнению лица, подавшего возражение, руководство [1] стало общедоступным в результате реализации вагона-платформы 13-6964-01:

- договор № ТКД/18/06/0030 от 27.06.2018 (далее - [2]);
- акт приёма-передачи товара от 03.12.2018 (далее - [3]).

Как отмечает лицо, подавшее возражение, согласно документам [2]-[3], был передан вагон с сетевым номером 98028806. Ввод в эксплуатацию, т.е. начало свободного доступа к вагону с таким сетевым номером подтверждается справками, полученными на Интернет-сайте «Вагон.Онлайн» по адресу: <https://vagon.online/>:

- справка РЖД по форме 2651 (Технический паспорт вагона с сетевым номером 98028806) с запросом от 08.06.2022 (далее - [4]);
- справка РЖД по форме 2730 (Сведения по узлам и деталям вагона с сетевым номером 98028806) с запросом от 08.06.2022 (далее - [5]);
- справка РЖД по форме 2612 (Справка об остаточном ресурсе работы вагона с сетевым номером 98028806) с запросом от 08.06.2022 (далее - [6]).

Лицом, подавшим возражение, с возражением также приложен нотариальный протокол осмотра (фото- и видеоматериалы) вагона с сетевым номером 98028806 (далее - [7]).

Вместе с возражением также представлены:

- сертификат соответствия №ТС RU С-Яи.ЖТ02.В.01544 Серия RU №0538483 от 11.10.2017, размещен <http://web.archive.org/web/20190609230935/http://www.ezmk.net/ru/production/298> (далее - [8]);

- распечатка из сети Интернет <https://vagon.by/gallery/image/826> (далее - [9]);

- распечатка из сети Интернет <https://scaletrainsclub.com/board/viewtopic.php?t=13817> (далее - [10]);

- распечатка из сети Интернет <http://scbist.com/vagony-i-vagonnoe-hozyaistvo/51752-vagony-rukovodstva-po-ekspluatacii-podborka.html> (далее - [11]).

Патентообладатель в установленном порядке был уведомлен о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, при этом сторонам спора была представлена возможность ознакомления с материалами возражения, размещенными на официальном сайте «<https://www.fips.ru>».

От патентообладателя 05.08.2022 поступил отзыв, в котором выражено несогласие с доводами лица, подавшего возражение.

Патентообладатель в своем отзыве обращает внимание на то, что ТУ, согласно которым производилась платформа, с возражением не представлены, а руководство по эксплуатации [1] не являлось общедоступным.

По фотографиям, представленным на Интернет-странице [10], по мнению патентообладателя нельзя определить всю совокупность признаков патента.

В отношении осмотра [7], патентообладатель отмечает, что нижние листы лобовой балки выполнены прямоугольными, т.е. не фигурными.

Для разъяснения признака формулы полезной модели по оспариваемому патенту «фигурный» патентообладатель представляет комплексное лингвистическое и техническое заключение специалистов №03-лэ/2022 (далее - [12]).

Патентообладателем также представлено заключение судебной дополнительной патентоведческой экспертизы по делу №А03-14407/2020 (далее – [13]), касающемуся нарушения лицом, подавшим возражение, оспариваемого патента.

При этом, патентообладателем 15.08.2022 были представлены дополнительные материалы:

- результаты осмотра вагона-платформы с фото- и видеоматериалами (далее – [14]);
- комплексное лингвистическое и техническое заключение специалистов №42-лз/2022 от 09.08.2022 (далее – [15]);
- расчет прочности (далее – [16]);
- подборка патентных документов, представленная для понимания терминов используемых в оспариваемом патенте (далее – [17]).

На заседании коллегии, состоявшемся 16.08.2022, лицом, подавшим возражение, были представлены ТУ 3182-064-01395963-2017 (далее – [18]), а также позиция патентообладателя из другого дела в отношении оспаривания настоящего патента (далее – [19]).

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.

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 52 Правил общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться. Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

- для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

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.

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

Анализ доводов лица, подавшего возражения, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по

оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Согласно договору [2] от 27.06.2018 компания ООО «Спецкомпани» поставляет компании ПАО «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер», в частности, вагон-платформу модели 13-6964-01, которой согласно акту приема-передачи [3] от 03.12.2018 присвоен сетевой номер 98028806. Таким образом, вагон платформа с сетевым номером 98028806 была произведена и поставлена покупателю 03.12.2018, т.е. до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту (24.06.2019). Вместе с изделием, согласно договору [2], покупателю передается руководство [1] и ТУ [18]. Справками [4]-[6] также подтверждается дата производства и регистрация данного вагона. Кроме того, справки [4]-[6] указывают на отсутствие капитального ремонта или изменение конструкции рамы.

Руководство [1] содержит информацию о конструкции и технических характеристиках вагона-платформы модели 13-6964 и 13-6964-01. При этом, согласно данному руководству [1] (см. с.8, 12), разница моделей заключается в использовании разных тележек без изменения конструкции рамы. Причем сведения о конструкции рамы также идентифицируются в материалах протокола осмотра [7] из фотографий и видеоролика в отношении вагона с упомянутым сетевым номером. Также следует учесть, что осмотр данного вагона производился и самим патентообладателем, что отражено в результатах осмотра [14].

Таким образом, сведения о вагоне-платформе модели 13-6964-01 с сетевым номером 98028806, могут быть включены в уровень техники для целей проверки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условиям патентоспособности (см. пункт 52 Правил).

Железнодорожная рама вагона-платформы, известная из руководства [1] и протокола осмотра [7], включает в себя хребтовую балку, соединенную с боковыми балками из двутавра, шкворневыми, лобовыми и поперечными балками (см. раздел 1.2.2 [1], IMG_4208, IMG_4234, IMG_4235, IMG_4238, IMG_4239 протокола осмотра [7]). Рама включает в себя фитинговые упоры

(см. с.40 руководства [1], IMG_4208 протокола осмотра [7]). Хребтовая балка (1) и боковые балки (5) соединены двумя концевыми балками (3) (см. с.35 руководства [1]). Все листы лобовой балки (12, 13, 14) выполнены фигурными (см. с.35 руководства [1], IMG_4189, IMG_4208, IMG_4206, IMG_4247, IMG_4259, IMG_4213, IMG_4215 протокола осмотра [7]), которые жестко соединены с верхним, нижним и вертикальным листами боковых балок (см. IMG_4215, IMG_4247, IMG_4259, IMG_4249, IMG_4254, IMG_4253, IMG_4258, IMG_4257, IMG_4264 протокола осмотра [7]) и хребтовой балкой (см. IMG_4208, IMG_4247, IMG_4213 протокола осмотра [7]).

Вопреки доводам патентообладателя о выполнении нижнего листа лобовой балки не фигурным, а также об отсутствии соединения одного из листов лобовой балки с вертикальными листами боковых балок, необходимо отметить следующее.

Как отмечено в комплексном заключении [15] одно из значений термина фигурный – имеющий вид какой-нибудь геометрической фигуры (Ожегов 2015, с.1272). Также данное определение содержится и в заключении [12]. Исходя из данных определений, содержащихся в заключениях представленных патентообладателем, можно сделать вывод, что даже выполнение листа балки прямоугольным можно описать признаком фигурный. Вместе с тем следует отметить, что нижний лист лобовой балки вагона известного из руководства [1] и протокола [7], а также результатов осмотра [14], имеет более сложную фигуру, состоящую из двух горизонтальных параллельных участков, соединенных наклонным участком.

В отношении отсутствия соединения одного из листов лобовой балки с вертикальным листом боковой балки необходимо отметить, что в формуле полезной модели отсутствует признак, указывающий на соединение каждого листа лобовой балки с каждым листом боковой балки или на соединение только соответствующих листов друг с другом. При этом, лобовая балка имеет коробчатую конструкцию, т.е. два вертикальных листа и два горизонтальных, которые, как отмечено в настоящем заключении

выше, соединены с листами боковой балки.

Таким образом, все признаки полезной модели по оспариваемому патенту присущи техническому решению известному из руководства [1] и протокола осмотра [7].

На основании изложенного можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

Ввиду сделанного выше вывода анализ источников информации [8]–[11], [18], а также позиции патентообладателя по другому делу [19], представленных лицом, подавшим возражение, не проводился.

Экспертное заключение [13], представленное патентообладателем, касающееся нарушения оспариваемого патента путем производства другого вагона-платформы, не меняет сделанного выше вывода.

Расчет прочности [16], представленный патентообладателем, касается конструкции некой рамы, сведений о которой не представлено, а идентифицировать ее выходные данные не представляется возможным.

Подборка патентных документов [17], представленных патентообладателем, не меняет сделанного выше вывода.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.06.2022, патент Российской Федерации на полезную модель №192352 признать недействительным полностью.