

**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 Федеральным законом от 18.12.2006 № 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 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение АО "Алтайвагон" (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 02.07.2020 против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 189564, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 189564 на полезную модель «Кузов вагона-платформы» выдан по заявке № 2019105249/11 с приоритетом от 25.02.2019 на имя РЕЙЛ 1520 АйПи ЛТД (далее – патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

«Кузов вагона-платформы, включающий раму с настилом пола, фитинговые упоры, установленные на раме, каждый из которых содержит откидную плиту, выполненную с возможностью поворота, и стержень для взаимодействия с фитингом контейнера, отличающийся тем, что в местах установки фитинговых упоров в настиле пола выполнены сквозные вырезы, при этом фитинговые упоры установлены с расположением откидных плит в нерабочем положении ниже настила пола для установки в сквозные вырезы, выполненные в настиле пола, плоских съёмных заглушек

на уровне настила пола».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Гражданского кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» ввиду известности всех ее признаков из уровня техники.

В подтверждение сказанного к возражению приложен патент RU 2699458 С2, опубл. 05.09.2019, дата приоритета 25.01.2018 (далее – [1]).

К возражению также приложены копии следующей словарно-справочной литературы:

- Большая советская энциклопедия под ред. А.М. Прохорова, Москва, 1971 г., стр. 227 (далее – [2]);

- «Вагоны» И.Ф. Скиба, Трансжелдориздат, Москва, 1961 г. (далее – [3]).

В возражении отмечается, что из патента [1] известно техническое решение, для которого характерны все существенные признаки полезной модели по оспариваемому патенту. При этом, по мнению лица, подавшего возражение, признак, охарактеризованный термином «кузов», не является существенным.

В отношении признака «заглушка» в возражении отмечено, что данный признак является отдельным элементом, не входящим в конструкцию кузова вагона-платформы, и его следует исключить при рассмотрении формулы оспариваемой полезной модели.

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

От патентообладателя отзыва на возражение не поступало.

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

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент (25.02.2019), правовая база для оценки соответствия полезной

модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс, а также Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2015 №701 (далее – Правила ПМ и Требования ПМ).

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 в отношении полезной модели включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

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, для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования.

Согласно пункту 57 Правил ПМ в уровень техники с даты приоритета включаются также все изобретения и полезные модели, запатентованные (в том числе заявителем) в Российской Федерации (то есть изобретения и полезные модели, зарегистрированные в соответствующих государственных реестрах СССР и Российской Федерации, и изобретения, запатентованные в соответствии с Евразийской патентной конвенцией).

Зapatентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели включаются в уровень техники только в отношении формулы, с

которой состоялась регистрация изобретения или полезной модели в соответствующем государственном реестре Российской Федерации, или формулы, с которой состоялась публикация сведений о выдаче евразийского патента.

В соответствии с пунктом 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 сущность полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата. 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.

Согласно подпункту 3 пункта 40 Требований ПМ формула полезной модели должна ясно выразить 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, содержащейся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов, изложенных в возражении, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Патент [1] был опубликован 05.09.2019, т.е. позже даты приоритета (25.02.2019) полезной модели по оспариваемому патенту. Вместе с тем изобретение по патенту [1] имеет более раннюю дату приоритета 25.01.2018, чем дата приоритета (25.02.2019) полезной модели по оспариваемому патенту.

Таким образом, для оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», изобретение по патенту [1] может быть включено в уровень техники только в отношении формулы, с которой состоялась регистрация изобретения в соответствующем государственном реестре Российской Федерации (см. процитированный выше пункт 57 Правил ПМ).

В формуле изобретения по патенту [1] охарактеризована конструкция вагона-платформы, включающая две хребтовые балки, две концевые балки, два торцевых борта, две шкворневые балки, поперечные балки, боковые балки переменного двутаврового сечения, продольные элементы рамы, настил пола, при этом, на каждой боковой балке установлено как минимум шесть поворотных откидных фитинговых упоров с затворами, у которых нижние упоры от вертикальных перемещений выполнены в виде единой цельной конструкции с поворотным стержнем и корпус которых представляет собой упор от горизонтальных перемещений, расположенных с внутренней стороны балок ниже уровня настила пола в нише (см. формула).

Здесь необходимо отметить, что конструкция откидной плиты фитингового упора, являющаяся основанием упора, охарактеризована в

формуле патента [1] признаком «...корпус...».

В отношении признака формулы полезной модели по оспариваемому патенту «кузов», необходимо отметить, что, опираясь на сведения, представленные в уровне техники, можно сделать вывод о том, что данный признак имманентно присущ техническому решению по патенту [1].

Также необходимо отметить, что из сведений, раскрытых в зависимом пункте 2 формулы патента [1], а именно: «... каждая ниша закрывается минимум одной створкой, установленной в уровень с полом...», следует, что корпус фитингового упора находится ниже уровня настила пола, поскольку створка, закрывающая нишу, установлена в уровень с полом.

Также необходимо отметить, что признак формулы оспариваемого патента, характеризующий выполнение закрывающего вырезы элемента в виде заглушки, не является существенным к указанному в описании оспариваемого патента техническому результату, заключающемуся в сокращении трудоёмкости изготовления кузова вагона-платформы, упрощении конструкции.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что для технического решения, описанного в формуле патента [1], характерны все существенные признаки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения.

Следовательно, в возражении присутствуют доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1351 Кодекса и пункт 69 Правил).

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

**удовлетворить возражение, поступившее 02.07.2020, патент Российской Федерации на полезную модель №189564 признать недействительным полностью.**