

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», 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 № 158625, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель № 158625 «Полувагон» выдан по заявке № 2015118043 с приоритетом от 14.05.2015. Обладателем исключительного права на данный патент является ООО "Сибирское Патентное Бюро" (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«Полувагон, содержащий кузов с рамой, боковыми и торцевыми стенами, тормозное оборудование, тележки и автосцепки, отличающийся тем, что верхняя часть торцевой стены выполнена плоской и вынесена за пределы рамы, нижняя граница вынесенной торцевой стены соединена с рамой

наклонным участком, причем наружная длина кузова меньше расстояния между осями автосцепок полувагона на 550-700 мм».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Гражданского кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту требованию раскрытия сущности полезной модели в документах заявки, представленных на дату ее подачи, с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники, а также несоответствием условиям патентоспособности «промышленная применимость» и «новизна».

В подтверждение несоответствия полезной модели по оспариваемому патенту условиям патентоспособности к возражению приложены следующие материалы:

- патент РФ № 93058, опубл. 20.04.2010 (далее – [1]);
- В.В. Лукин и др., «Конструирование и расчет вагонов», Москва, 2000 г. (далее – [2]) (представлен в качестве словарно-справочной литературы);
- «Американская железнодорожная энциклопедия», Вагоны и вагонное хозяйство, Всесоюзное издательско-полиграфическое объединение министерства путей сообщения, Москва, 1961 г. (далее – [3]);
- «Автосцепное устройство железнодорожного подвижного состава», Москва, «Транспорт», 1991 г. (далее – [4]);
- «Инструкция по ремонту и обслуживанию автосцепного устройства подвижного состава железных дорог», ТРАНСИНФО, Москва, 2011 г. (далее – [5]);
- «Вагоны СССР», Отраслевой каталог 20-89-04, Москва, 1989 г. (далее – [6]);
- И.Ф. Пастухов и др., «Вагоны», Москва «ТРАНСПОРТ», 1988 г. (далее – [7]);

- Ожегов СИ., Шведова Н.Ю., «ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ РУССКОГО ЯЗЫКА», Издательство «ИТИ ТЕХНОЛОГИИ», подп. в печать 15.09.2003 (далее – [8]);

- Заключение коллегии Палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения против выдачи патента на полезную модель №159680 (далее – [9]).

По существу доводы лица, подавшего возражение, сводятся к тому, что описание оспариваемого патента не содержит сведений о причинно-следственной связи признака – «причем наружная длина кузова меньше расстояния между осями автосцепок полувагона на 550-700 мм» с техническим результатом, каких-либо подкрепленных расчетами обоснований выбора диапазона в 550-700 мм для условия прохождения кривой малого радиуса, а также не содержит примеров достижения технического результата в указанном диапазоне и примеры отсутствия такового за его пределами. Таким образом, по мнению лица, подавшего возражение, признаки «наружная длина кузова меньше расстояния между осями автосцепок полувагона на 550-700 мм» не обеспечивают максимально возможное увеличение объема кузова, т.е. не направлены на достижение технического результата и являются несущественными.

Также в возражении отмечено, что техническому решению, известному из патента [1], присущи все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту. С возражением представлена сравнительная таблица.

Стороны спора в установленном порядке были уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, при этом им была предоставлена возможность ознакомления с материалами возражения, размещенными на официальном сайте <https://fips.ru/pps/vz.php> (пункт 21 Правил ППС).

Патентообладателем 19.11.2021 по электронной почте, по почте, а также на заседании коллегии 23.11.2021 был представлен отзыв на возражение. В отзыве приводится анализ мотивов возражения, а также источников информации [1] - [9]. Кроме того, патентообладатель не согласен с доводами возражения, что полезная модель по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна». Кроме того, в своем отзыве патентообладатель указывает, что техническим результатом является максимально возможное увеличение объема кузова полувагона без увеличения его длины рамы или расстояния между осями сцепления автосцепок, а также беспрепятственное использование полувагона на вагоноопрокидывателях. Также патентообладатель считает, что признаки: «боковая стена», «верхняя часть торцевой стены выполнена плоской и вынесена за пределы рамы» и «наружная длина кузова меньше расстояния между осями автосцепок полувагона на 550-700 мм» являются существенными для достижения вышеуказанного технического результата.

В подтверждение своих доводов, патентообладатель представил следующие материалы:

- «Автосцепное устройство железнодорожного подвижного состава», Москва «Транспорт», 1991, (ранее упомянутый как источник информации [4]).

От лица, подавшего возражение 25.11.2021 поступили дополнительные материалы, по существу повторяющие доводы возражения и касающиеся несущественности признаков, касающихся выполнения наружной длины кузова меньше расстояния между осями автосцепок полувагона на 550-700 мм. Кроме того, с дополнениями был представлен новый источник информации – патент US 4331083, опубл. 25.05.1982 (далее – [10]). С дополнительными материалами также представлена сравнительная таблица.

В дополнение к материалам от 25.11.2021, лицо, подавшее возражение, представило 09.12.2021 по электронной почте, и 10.12.2021 по почте,

дополнительные доводы к возражению. В подтверждение своих доводов, лицо, подавшее возражение, также представило следующие материалы:

- «ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОГРУЗКИ И КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗОВ»
Изд-во «ТРАНСПОРТ», МОСКВА 1969 г. (далее – [11])

- ГОСТ Р 54749-2011 «Устройство сцепное и автосцепное железнодорожного подвижного состава. Технические требования и правила приемки». Дата введения 01.07.2012 (далее – [12]);

- ГОСТ 9238-83 «Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм». Дата введения 01.07.1984 (далее – [13]);

- «Нормы для расчета проектирования вагонов железных дорог МПС колеи 1520 мм (несамоходных)» ГосНИИВ-ВНИИЖТ, Москва, 1996 (далее - Д2) п. 7.1.5, (далее – [14]);

- «Грузовые вагоны железных дорог колеи 1520 мм» 0021И-2006 ПКБ ЦВ: Альбом – справочник: [в 2-х ч.]. 4.1/ОАО «Российские железные дороги» ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ВАГОННОГО ХОЗЯЙСТВА (далее – [15]).

Дополнительные материалы, по существу повторяют доводы возражения и касаются несущественности признаков, касающихся выполнения наружной длины кузова меньше расстояния между осями автосцепок полувагона на 550-700 мм, а также новые доводы в отношении несущественности признаков – «...нижняя граница выносной торцевой стены соединена с рамой наклонным участком...».

Также, по мнению лица, подавшего возражение техническому решению (полувагон модель 22-4008), известному из источников информации [6] и [15], присущи все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту. С возражением представлена сравнительная таблица.

От лица, подавшего возражение, 14.12.2021 поступил отзыв на отзыв, доводы которого, по существу повторяют доводы возражения и касаются несущественности признаков, касающихся выполнения наружной длины

кузова меньше расстояния между осями автосцепок полувагона на 550-700 мм.

От лица, подавшего возражение, 25.01.2022 по электронной почте, 28.01.2022 по почте, а также на заседании коллегии 03.02.2022 были представлены дополнительные доводы №3 к возражению.

В данной корреспонденции лицом, подавшим возражение, сделан вывод о несоответствии оспариваемого патента условиям патентоспособности «новизна», «раскрытие сущности полезной модели с полнотой, достаточной для ее осуществления», «промышленная применимость» и на основании того, что в «формулу оспариваемой полезной модели, которая содержится в решении о выдаче патента, включен признак, не раскрытый на дату подачи заявки в документах, представленных на эту дату» с даты приоритета 14.05.2015.

По мнению лица, подавшего возражение, признак «верхняя часть выполнена простейшей для изготовления плоской формы» не идентифицируется и не включен в независимый пункт формулы оспариваемого патента. Признак «нижняя часть» отсутствует в формуле оспариваемого патента, в нее включен признак «нижняя граница вынесенной торцевой стены», но эти признаки не являются идентичным, а технический результат «максимальное использование пространство внутри кузова вагона» не был заявлен в описании оспариваемого патента.

Доводы, приведенные лицом, подавшим возражение, в данной корреспонденции о несоответствии оспариваемого патента условиям патентоспособности «новизна», «раскрытие сущности полезной модели с полнотой, достаточной для ее осуществления», «промышленная применимость» по существу повторяют ранее представленные доводы возражения.

Также в своих дополнениях лицо, подавшее возражение, указывает, что: «Правообладатель не раскрыл причинно-следственную связь между

техническим результатом и признаками независимого пункта формулы оспариваемого патента:

- «верхняя часть торцевой стены выполнена плоской»;
- «нижняя граница вынесенной торцевой стены соединена с рамой наклонным участком»;
- «причем наружная длина кузова меньше расстояния между осями автосцепок полувагона на 550-700 мм».

В связи с чем, по мнению лица, подавшего возражение, вышеуказанные признаки не являются существенными.

В подтверждение своих доводов, лицо, подавшее возражение, также представило следующие материалы:

- патент РФ №171770, опубл. 15.06.2016 (далее – [16]);
- Заключение коллегии Палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения против выдачи патента на полезную модель №171770 (далее – [17]);
- постановление СУДА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ - от 22 ноября 2021 года (Дело № СИП-413/2021) (далее – [18]);
- Заключение коллегии Палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения против выдачи патента на полезную модель №159680 (далее – [19]);
- постановление СУДА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ - от 03 декабря 2021 года (Дело № СИП-144/2021) (далее – [20]);
- постановление СУДА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ - ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24 марта 2020 года (Дело № СИП-645/2019) (далее – [21]);
- постановление СУДА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ - ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11 марта 2021 года (Дело № СИП-506/2020) (далее – [22]);
- патент №123383, опубл. 30.08.2012 (далее – [23]);

- ГОСТ 33211-2014 «ВАГОНЫ ГРУЗОВЫЕ. Требования к прочности и динамическим качествам». Дата введения 01.07.2016 (далее – [24]);

- ГОСТ 26725-97 «ПОЛУВАГОНЫ ЧЕТЫРЕХОСНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ КОЛЕИ 1520 мм». Дата введения 01.07.1999 (далее – [25]);

- ГОСТ 3475-81 «УСТРОЙСТВО АВТОСЦЕПНОЕ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ КОЛЕИ 1520 (1524) мм». Дата введения 01.01.1982 (далее – [26]);

- патент РФ №170073, опубл. 13.04.2017 (далее – [27]);

- Интернет источник, интернет страница [https://gufo.me/dict/ushakov/%D0%BC%D0%BO%D\(\)%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%DQ%BB%D1%8C%DQ%BD%P1%8B%D0%B9](https://gufo.me/dict/ushakov/%D0%BC%D0%BO%D()%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%DQ%BB%D1%8C%DQ%BD%P1%8B%D0%B9), (далее – [28]);

- Интернет источник, интернет страница <https://gufo.me/dict/ushakov/%D0%BC%D0%B8%DQ%BP%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%DQ%BD%D1%8B%D0%B9>, (далее – [29]).

Патентообладателем 05.03.2022, 10.03.2022 по почте, а также на заседании коллегии 10.03.2022 были представлены дополнения к отзыву на возражение. В поступивших материалах приводится анализ мотивов возражения, а также источников информации представленных лицом, подавшим возражение. Патентообладатель также не согласен с доводами возражения, что полезная модель по оспариваемому патенту не соответствует требованию раскрытия сущности полезной модели в документах заявки, представленных на дату ее подачи, с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники, а также условиям патентоспособности «промышленная применимость» и «новизна».

В подтверждение своих доводов, патентообладатель представил следующие материалы:

- «Грузовые вагоны железных дорог колеи 1520 мм», альбом-справочник, проектно конструкторское бюро 1998 (далее – [30]);

- патент РФ №203572, опублик. 12.04.2021 (далее – [31]);

- патент РФ №200636, опублик. 03.11.2020 (далее – [32]).

От лица, подавшего возражение, 05.04.2022 по электронной почте были представлены дополнительные доводы №4 к возражению, доводы которого по существу повторяют доводы возражения. Также в своих дополнениях лицо, подавшее возражение представило расчеты, которые, по его мнению, подтверждают невозможность достижения технических результатов, указанных в описании оспариваемого патента.

В подтверждение своих доводов, лицо, подавшее возражение, также представило следующие материалы:

- Интернет источник, <https://www.pomogala.ru/books2/avtoszepkabvkvovzvet.html> Ссылка для скачивания, просмотра источника – Быков Б.В. «Конструкция и ремонт автосцепного устройства подвижного состава железных дорог России», Цветной альбом, - М.: 2005 (далее – [33]);

- ГОСТ 32913-2014 «АППАРАТЫ ПОГЛОЩАЮЩИЕ СЦЕПНЫХ И АВТОСЦЕПНЫХ УСТРОЙСТВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА». Дата введения 01.06.2015 (далее – [34]);

- патент РФ №158582, опублик. 10.01.2016 (далее – [35]).

От лица, подавшего возражение, 28.07.2022 по электронной почте, а также на заседании коллегии 01.08.2022 были представлены дополнения к возражению №5, доводы которого по существу повторяют доводы возражения, в частности, касающиеся существенности признаков формулы оспариваемого патента, а также, что правообладателем в описании оспариваемого патента не раскрыта причинно-следственная связь между техническим результатом и признаками независимого пункта формулы оспариваемого патента.

Расчет разницы расстояния между осями автосцепок и наружной длины кузова полувагона модели 12-2142.

В подтверждение своих доводов, лицо, подавшее возражение, также представило следующие материалы:

- источник информации, Ожегов СИ., Шведова Н.Ю., «ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ РУССКОГО ЯЗЫКА», Издательство «АЗЪ», подп. в печать 14.11.1994 (далее – [36]);

- Заключение коллегии Палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения против выдачи патента на полезную модель №158582 (далее – [37]);

- газета Алтайский Вагоностроитель №7 (222) от 12 ноября 2014 года, статья «Производственный пульс», фотографии полувагона модели 12-2142 (далее -[38]);

- решение Арбитражного суда Алтайского края по делу №А03-8105/2020 от 20.12.2021 к акционерному обществу Алтайского вагоностроения о прекращении использования полезной модели (далее -[39]);

- фотографии полувагона модели 12-2142, приобщенные к материалам дела, с изображениями конструкции торцевой стены полувагона, с измеренным значением толщины горизонтального пояса (далее -[40]);

- Интернет-распечатка со сведениями, размещенными в сети Интернет, по адресу: <https://vagon.by/model/12-2142>, технические характеристики полувагона модели 12-2142, выполненного по ТУ 3182-178-00729244-2014 «Полувагон с глухими торцевыми стенами и разгрузочными люками в полу. Модель 12-2142» (далее - [41]).

Патентообладателем 05.09.2022, по почте, были представлены дополнения (комментарии №2) к отзыву на возражение. В поступивших материалах приводится анализ мотивов дополнения к возражению от 28.07.2022, а также источников информации представленных лицом, подавшим возражение. Патентообладатель не согласен с доводами,

изложенными в материалах от 28.07.2022, что полезная модель по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна».

По мнению патентообладателя ни в материалах возражения, ни в последующих материалах, заявитель не представил источников информации, порочащих условие патентоспособности «новизна» оспариваемого патента, так как каждый из приведенных источников информации, известных из уровня техники, не содержит всю совокупность существенных признаков формулы оспариваемой полезной модели.

В подтверждение своих доводов, патентообладатель представил следующие материалы:

- Заключение коллегии Палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения против выдачи патента на полезную модель №158625 (далее – [42]);

- постановление СУДА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ от 17.10.2014 по делу № СИП-332/2014 (далее – [43]);

- ГОСТ 8240-97 «ШВЕЛЛЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ» Дата введения 01.01.2002 (далее – [44]);

- «Вагоны. Конструкция, теория и расчет», под ред. Л.А. Шадура, Москва, «Транспорт», 1980 (далее – [45]);

- постановление ПРЕЗИДИУМА СУДА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ от 05.10.2020 по делу № СИП-129/2019 (далее – [46]);

- постановление ПРЕЗИДИУМА СУДА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ от 11.04.2022 по делу № СИП-43/2021 (далее – [47]).

От лица, подавшего возражение, 06.09.2022 по электронной почте, а также на заседании коллегии 13.09.2022 были представлены дополнения №6 к возражению, доводы которого по существу повторяют доводы возражения.

В подтверждение своих доводов, лицо, подавшее возражение, также представило следующие материалы:

- Акт комиссионного осмотра полувагона модели 12-2142 сетевой номер 62477716 (заводской номер 0179), дата выпуска (постройки) 22.10.2014, изготовленного АО «Алтайвагон», в соответствии с сертификатом № ТС RU C-RUЖТО2.В.00008 от 13 октября 2014 (далее – [48]);

- Альбом фотографий к акту комиссионного осмотра полувагона модели 12-2142 сетевой номер 62477716 (заводской номер 0179), проводимого 19.08.2022 в ВЧДР Серов ООО «НПК» далее – [49]);

- сертификат № ТС RU C-RUЖТО2.В.00008 от 13 октября 2014 (далее – [50]);

- Интернет-распечатка со сведениями, размещенными на официальном сайте ФБУ «РС ФЖТ», информация о сертификате № ТС RU C-RUЖТО2.В.00008 из Реестра сертификатов и деклараций, от 23.08.2022 (далее – [51]);

- Интернет-распечатка со сведениями (фотографиями полувагона модели 12-2142), размещенными в сети Интернет, по адресу: https://altaivagon.ru/presscentr/novosti_kompanii/altaivagon_sertificiroval_novyj_vid_produkcii, подтверждается данными с сайта <https://web.archive.org> (далее – [52]);

-Сертификат калибровки № 330-21.02432, Средство измерений (Эталон) Рулетка измерительная металлическая, от 19.10.2021(далее – [53]);

- Аттестаты № 143-22 и № 142-22 от 03.08.2022 (далее – [54]);

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОВЕРКЕ № С-СЕ/24-11-2021/112452344 от 24.11.2021 (далее – [55]);

- Справка № 2612 о ремонтах вагона № 62477716 от 25.08.2022, справка № 2653 о ремонтах вагона № 62477716 от 25.08.2022 (далее – [56]);

- Справка «Сведений о комплектации вагона» № 62477716 от 25.08.2022, полученная через личный кабинет клиента в сфере грузовых перевозок ОАО «РЖД» (далее – [57]);

- Справка «Полный технический паспорт вагона» № 62477716 от 25.08.2022, полученная через личный кабинет клиента в сфере грузовых перевозок ОАО «РЖД» (далее – [58]);

- Справка о вагоне № 62477716 от 25.08.2022 из АБД ПВ (далее – [59]);

- источник информации, «Альбом-справочник. Грузовые вагоны железных дорог. 002И-2009 ПКБ ЦВ» (далее – [60]);

- источник информации, «Альбом-справочник. Грузовые вагоны железных дорог. 002И-2006 ПКБ ЦВ» (далее – [61]);

- Интернет-распечатка со сведениями, размещенными в сети Интернет, по адресу: <http://www.azovmash.com/ru/catalog>, подтверждается данными с сайта <https://web.archive.org/web/> (далее – [92]);

- источник информации, «Грузовые ЖД Вагоны. Альбом-справочник. Часть 2 - Полувагоны. Колея 1520» (далее – [62]);

- Интернет-распечатка со сведениями, размещенными в сети Интернет, по адресу: https://www.agonta.com/dwlds/1520mm_open_tops.pdf, подтверждается данными с сайта <https://web.archive.org> (далее – [63]);

- Интернет-распечатка со сведениями (фотографиями полувагона модели 12-1704-01), размещенными в сети Интернет, по адресу: <https://www.agonta.azovmash.com/ru/catalog/15>, подтверждается данными с сайта <https://web.archive.org> (далее – [64]);

- Интернет-распечатка со сведениями (полувагон модели 12-1704-01 сетевой номер 53588240), размещенными в сети Интернет, по адресу: https://www.train-photo.ru/data/media/20/_12-1704-01.jpg (далее – [65]);

- Технические условия, Полувагоны ТУ У 35.2-32258888-539-2003 (далее – [66])

- Технический паспорт вагона № 53588240 и справка о вагоне № 53588240 из Автоматической системы централизованной подготовки и оформления перевозочных документов АС ЭТРАН (далее – [67]);

- Заявление о присоединении № 759к/947 от 12.03.2018 (далее – [68]);

- Соглашение об оказании информационных услуг и предоставлении электронных сервисов в сфере грузовых перевозок (Соглашение ОАО РЖД от 18.12.2017), дата вступления в силу Соглашения 22.04.2022 (далее – [69]);

- Источник информации, И.Ф. Пастухов, В.В. Лукин, Н.И. Жуков, «Вагоны», под редакцией В.В. Лукина, Москва, Транспорт 1988, (далее – [70]);

- Интернет-распечатка со сведениями, размещенными в сети Интернет, по адресу: <https://cyberlenirika.m/article/n/otserika-procm^spetsializirovannogo-vagona-dlya-perevozkki-schepy>, «Нормы для расчета и проектирования вагонов, железных дорог МПС колеи 1520 мм (несамоходных)», ГосНИИВ - ВНИИЖТ, Москва, 1996 г., статья И.В. Турутина «Оценка прочности торцевой стены специализированного вагона для перевозки щепы», УДК 629.463.65 (далее – [71]);

- Ходатайство о вызове эксперта для дачи пояснений на вопросы по экспертизе по делу № А60-40133/2021 (далее – [72]);

- Уточненное ходатайство о вызове эксперта для дачи пояснений на вопросы по экспертизе по делу № А60-40133/2021 (далее – [73]).

От лица, подавшего возражение, 12.09.2022 по электронной почте были представлены дополнения к возражению (отзыв на комментарии №2), доводы которого по существу повторяют доводы возражения.

Патентообладателем 13.10.2022, по почте, были представлены дополнения (комментарии №3) к отзыву на возражение. В поступивших материалах приводится анализ мотивов дополнения и источников информации ранее представленных лицом, подавшим возражение. Патентообладатель не согласен с доводами, изложенными в дополнительных материалах, что полезная модель по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна».

В подтверждение своих доводов, патентообладатель представил следующие источники информации:

- Информационная справка, подготовленная по результатам обобщения практики Суда по интеллектуальным правам в качестве суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации, по вопросам рассмотрения дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) Федеральной службы по интеллектуальной собственности, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на полезные модели, с государственной регистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов с оспариванием предоставления этим результатам правовой охраны или с ее прекращением, утвержденная постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 04.08.2017, № СП-23/21 (далее – [74]);

- Заключение коллегии Палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения против выдачи патента на полезную модель №158582 от 09.04.2021 (материалы, ранее упомянутые как источник информации [37]);

- Источник информации, учебник «Вагоны. Конструкция, теория и расчет», под ред. Л.А. Шадура, Москва, «Транспорт», 1980 (далее – [75]);

- Интернет-распечатка со сведениями, размещенными в сети Интернет, по адресу: <http://www.train-photo.ru/data/media/20/12-1704-01.jpg>, подтверждается данными с сайта <https://web.archive.org/web/20220000000000/> (далее – [76]);

- Интернет-распечатка со сведениями, размещенными в сети Интернет, по адресу: http://www.train-photo.ru/details.php?image_id=172643, подтверждается данными с сайта <https://web.archive.org/web/20190113221013/>, (далее – [77]);

- Заключение коллегии Палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения против выдачи патента на полезную модель №195127 от 12.03.2021 (далее – [78]);

- Учебник для техникумов ж/д транспорта, «Вагоны», под ред. В.В. Лукина, Москва, Транспорт, 1988 (далее – [79]).

От лица, подавшего возражение, 21.10.2022 по электронной почте, а также на заседании коллегии 26.10.2022 были представлены дополнения к возражению №7 и отзыв на комментарии №3, доводы которых по существу повторяют доводы возражения.

В подтверждение своих доводов, лицо, подавшее возражение, также представило следующие материалы:

- Заявление о присоединении № 9/ИВУ/КБШ от 24.02.2021 (далее – [80]);
- Заявление о присоединении № Окт-431/ЭСД от 01.04.2017 (далее – [81]);
- Заявление о присоединении № 5749/ИВУ от 28.02.2018 (далее – [82]);
- Письмо № ОВК-188-724 от 12.10.2022 (далее – [83]);
- Письмо исх. № И-1070 от 19.10.2022 (далее – [84]);
- Интернет-распечатка со сведениями (фотографиями 4-осного полувагона модели 12-1704-01), размещенными в сети Интернет, на сайте <https://scaletrairisclub.ru/board/download/file.php?id=29175&sid=6f703831814942fd00b22e4f33efd860&mode=view> (далее – [85]);
- Письмо исх. № 101803 от 18.10.2022 (далее – [86]);
- Договор купли-продажи 21/36-КПП/217-11 от 01.10.2011 с сопроводительными документами (далее – [87]);
- Технический паспорт П-417957 вагона № 53593679 (далее – [88]);
- Лист записи ЕГРЮЛ со свидетельствами (далее – [89]);
- Изменение в Устав Общества с ограниченной ответственностью «Металлоинвесттранс» со свидетельствами о государственной регистрации юридического лица, о внесении записи в ЕГРЮЛ, о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее по месту нахождения (далее – [90]);
- патент РФ № 100037, опублик. 10.12.2010 (далее – [91]).

- Интернет-распечатка со сведениями, размещенными в сети Интернет, по адресу: <http://www.azovmash.com/ru/catalog>, подтверждается данными с сайта <https://web.archive.org/web/> (далее – [92]);

- письмо ОВК-108-756 от 26.10.2022, Договор № 302 от 19.02.2009, Договор № 4540/6 от 13.11.2010, Соглашение № 6489-6 от 04.09.2015 (далее – [93]);

Также были представлены материалы, ранее упомянутые как источники информации [1], [6], [35].

Лицом, подавшим возражение, 23.11.2022 по электронной почте, были представлены дополнения к возражению, доводы которых по существу повторяют доводы возражения.

В подтверждение своих доводов, лицо, подавшее возражение, также представило следующие материалы:

- Акт комиссионного осмотра полувагона модели 12-1704 сетевой номер 53593760 (заводской номер 417965), дата выпуска (постройки) 13.10.2014, изготовленного изготовленного ОАО «МЗТМ», в соответствии с техническими условиями «Полувагон», №ТУ У 35.2-32258888-539-2003 (далее – [94]);

- Альбом фотографий к акту комиссионного осмотра полувагона модели 12-1704 сетевой № 53593760 (заводской номер 417965), проводимого 11.11.2022 в ООО «ВагонРемонтнаяКомпания» на станции Красный Узел, Горьковской железной дороги, далее – [95]);

-Сертификат калибровки № 330-22/02432, Средство измерений (Эталон) Рулетка измерительная металлическая, от 07.10.2022 (далее – [96]).

Также были представлены материалы, ранее упомянутые как источник информации [54].

Лицом, подавшим возражение, 24.11.2022 по электронной почте, были представлены дополнения к возражению, доводы которых по существу повторяют доводы возражения.

В подтверждение своих доводов, лицо, подавшее возражение, также представило следующие материалы:

- Письмо № 112301 от 23.11.2022, от ООО «ГТИ МЕНЕДЖМЕНТ» (далее – [97]);

- материалы, ранее упомянутые как источник информации [67] (Технический паспорт вагона № 53588240);

- Справка «Полный технический паспорт вагона» № 53588240 от 23.11.2022, полученная через личный кабинет клиента в сфере грузовых перевозок ОАО «РЖД» (далее – [98]);

- Справки «Выполненный пробег вагона» № 53588240 и «Сведений по узлам и деталям вагона» № 53588240 от 23.11.2022, полученные через личный кабинет клиента в сфере грузовых перевозок ОАО «РЖД» (далее – [99]);

Патентообладателем 07.12.2022, на заседании коллегии, в ответ на дополнения к возражению, представленные лицом, подавшим возражение были представлены дополнительные материалы. В поступивших материалах приводится анализ мотивов дополнений и источников информации представленных лицом, подавшим возражение. Патентообладатель не согласен с доводами, изложенными в дополнительных материалах, что полезная модель по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна».

В подтверждение своих доводов, патентообладатель представил следующие источники информации:

- Заключение коллегии Палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения против выдачи патента на полезную модель №158625 (материалы, ранее упомянутые как источник информации [42]);

- Источник информации, учебник «Вагоны. Конструкция, теория и расчет», под ред. Л.А. Шадура, Москва, «Транспорт», 1980 (материалы, ранее упомянутые как источник информации [75]);

- постановление СУДА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ - ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22 ноября 2021 года (Дело № СИП-413/2021) (материалы, ранее упомянутые как источник информации [18]);

- Заключение коллегии Палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения против выдачи патента на полезную модель №158582 от 09.04.2021 (материалы, ранее упомянутые как источник информации [37]);

- Выписка № ЮЭ9965-22-199150456 от 24.10.2022 из Единого государственного реестра юридических лиц по ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УРАЛЬСКОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ВАГОНОСТРОЕНИЯ» (далее – [100]);

- Заключение коллегии Палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения против выдачи патента на полезную модель №195127 от 12.03.2021 (материалы, ранее упомянутые как источник информации [78]);

- Сведения из вэб-архива, касающиеся общедоступности сайта <https://scaletrairisclub.ru/board/download/file.php?id=29175&sid> (далее – [101]);

- Сведения из вэб-архива, касающиеся общедоступности сайта <https://scaletrairisclub.ru/board/download/file.php?id=29175&sid=6f703831814942fd00b22e4f33efd860&mode=view> (далее – [102]);

- Отзыв на исковое заявление по делу Арбитражного суда №А60-40133/2021 (далее – [103]);

- Постановление СУДА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ - ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 ноября 2018 (Дело № СИП-554/2018) (далее – [104]);

- «Полувагоны» Руководство по эксплуатации 1704.00.000 РЭ от 06 октября 2003 (руководство по эксплуатации полувагонов моделей 12-1704, 12-1704-01, 12-1704-03 и 12-1704-04) (далее – [105]);

- Решение арбитражного суда по делу № А40-52554/12-27-448 от 23.07.2012 (далее – [106]);

- «Грузовые вагоны железных дорог колеи 1520 мм. Руководство по деповскому ремонту» РД 32 ЦВ 169 - 2017 - (далее – [107]);

- «Руководство по капитальному ремонту грузовых вагонов» РД 32 ЦВ 168-2017 от «18-19» мая 2011 (далее – [108]);

- ГОСТ 26433.1-89 Дата введения 01.01.90 (далее – [109]);

- Справка «Справка о выполненных ремонтах вагона» № 53593760 от 24.11.2022, полученная через личный кабинет клиента в сфере грузовых перевозок ОАО «РЖД» (далее – [110]).

От лица, подавшего возражение, 27.12.2022 по электронной почте, были представлены дополнения к возражению (отзыв на комментарии патентообладателя), доводы которых по существу повторяют доводы возражения.

В подтверждение своих доводов, лицо, подавшее возражение, также представило следующие материалы:

- Интернет-распечатка со сведениями, размещенными в сети Интернет, на сайте «СЦБИСТ», подтверждается данными с сайта <https://web.archive.org> (далее – [111]);

- Заключение коллегии Палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения против выдачи патента на полезную модель №192352 от 24.06.2019 (далее [112]);

- ГОСТ Р И 13920-2017 «Сварка. Общие допуски на сварные конструкции. Линейные и угловые размеры. Форма и расположения», Дата введения 01.10.2017 (далее [113]).

От лица, подавшего возражение, на заседании коллегии 18.01.2023 были представлены дополнения к возражению, доводы которого по существу повторяют доводы возражения.

В подтверждение своих доводов, лицо, подавшее возражение, также представило следующие материалы:

- Акт комиссионного осмотра полувагона модели 12-1704 сетевой номер 53593760 (заводской номер 417965), дата выпуска (постройки) 13.10.2014, изготовленного ОАО «МЗТМ», в соответствии с техническими условиями «Полувагон», №ТУ У 35.2-32258888-539-2003 (ранее упомянутый как источник информации [94]);

- Альбом фотографий к акту комиссионного осмотра полувагона модели 12-1704 сетевой № 53593760 (заводской номер 417965), проводимого 11.11.2022 в ООО «ВагонРемонтнаяКомпания» на станции Красный Узел, Горьковской железной дороги, (ранее упомянутый как источник информации [95]);

-Сертификат калибровки № 330-22/02407, Средство измерений (Эталон) Рулетка измерительная металлическая, от 07.10.2022 (далее – [114]);

- Аттестаты № 143-22 и № 142-22 от 03.08.2022 (ранее упомянутый как источник информации [54]);

- ГОСТ 7502-98, Дата введения 01.07.2000, «Рулетки измерительные металлические» (далее – [115]).

От лица, подавшего возражение, на заседании коллегии 12.04.2023 были представлены дополнения к возражению, содержащие следующие материалы:

- Акт комиссионного осмотра полувагона модели 12-1704-01 сетевой номер 53585782 (заводской номер 438102), дата выпуска (постройки) 12.09.2004, изготовленного ОАО «МЗТМ», в соответствии с техническими условиями «Полувагон», №ТУ У 35.2-32258888-539-2003 (далее - [116]);

- Альбом фотографий к акту комиссионного осмотра полувагона модели 12-1704-01 сетевой № 53585782 (заводской номер 438102), проводимого 14.02.2023 на территории Эксплуатационного вагонного ДЕПО Челябинск, участок текущего отцепочного ремонта пункта технического обслуживания станции Миасс-1 (далее – [117]).

-Сертификат калибровки № 330-22/02407, Средство измерений (Эталон) Рулетка измерительная металлическая, от 07.10.2022 (ранее упомянутый как источник информации [114]);

- Аттестаты № 143-22 и № 142-22 от 03.08.2022 (ранее упомянутый как источник информации [54]);

Фотографии фирменной таблички полувагона модели 12-1704-01 сетевой номер 53585782 (далее – [118]).

- ГОСТ 7502-98, Дата введения 01.07.2000, «Рулетки измерительные металлические» (ранее упомянутый как источник информации – [115]).

- Справка «полный технический паспорт вагона (SPV4714) от 21.02.2023 (далее – [119]).

- Приказ №200 от 14.04.2022 об утверждении Правил пономерного учета железнодорожного подвижного состава (далее – [120]).

От лица, подавшего возражение, 14.04.2023 по электронной почте, были представлены дополнения к возражению, содержащие:

- справку от 14.02.2023, выданная начальником ПТО станции Миасс-1, подтверждающая, по мнению лица, подавшего возражение, осмотр и проведение замеров кузова полувагона 12-1704-01 сетевой номер 53585782 (далее – [121]).

- Постановление правительства РФ от 14.11.2005 №137 (ред. от 07.03.2007) «Об организации работы по осуществлению пономерного учета железнодорожного подвижного состава, контейнеров, эксплуатируемых на путях общего пользования» (зарегистрированного в МИНЮСТЕ РФ 07.12.2005 №7244) (далее – [122]).

- Сведения с сайта www.rsfgt.ru Федерального бюджетного учреждения «Регистр сертификации на федеральном железнодорожном транспорте» (ФБУ «РС ФЖТ») о сертификации полувагонов моделей 12-1704 (далее – [123]).

От лица, подавшего возражение, 04.05.2023 по электронной почте, были представлены дополнения к возражению содержащие:

- Контракт №80ТД/1 от 12.04.2004 с актом приема-передачи от 26.01.2005 (далее – [124]).

- Документы, подтверждающие образование ООО «ГТИ Менеджмент» путем слияния ООО «Ферротранс» и ООО «Севтехнотранс» (далее – [125]).

От лица, подавшего возражение, 13.05.2023 по электронной почте, были представлены дополнения к возражению №10, содержащие следующие доводы и источники информации.

Руководство по капитальному ремонту грузовых вагонов РД 32 ЦВ 168 (ранее упомянутый как источник информации – [108]), по мнению лица, подавшего возражение, подтверждает, что при проведении деповского или капитального ремонта конструкция полувагонов моделей 12-1704(-01), в частности с сетевым номером 53593760, не изменялась и соответствует требованиям стандартов и действующей ремонтной документации (руководства по ремонту, инструкций, технических указаний, чертежей завода-изготовителя).

Кроме этого, лицо, подавшее возражение, отмечает, что в справке [110] отсутствуют сообщения об изменении конструкции кузова полувагона, вносимые в соответствии с руководством [108] систему АБД ПВ, а именно: «На вагоны, зарегистрированные в АБД ИВ информационно-вычислительного центра железнодорожной администрации, после выпуска из ремонта установленным порядком передается сообщение 1354, в котором содержится информация о выполненном ремонте и модернизациях вагона и сообщение 4634 о комплектации вагона».

Лицо, подавшее возражение, также указывает, что данные доводы, о которых оно сообщало ранее в отзыве на комментарии № 4, подтверждают, что конструкция осмотренного лицом, подавшим возражение, натурального образца полувагона модели 12-1704 с сетевым номером 53593760 (заводской номер П-417965) из 20 (двадцати) указанных в приложениях к договору купли-продажи [87], соответствует техническим условиям ТУ [66] и

идентична его конструкции на дату изготовления (13.10.2004) ОАО «Мариупольский завод тяжелого машиностроения» и дату введения в гражданский оборот (дата, указанная в Приложении № 2 к договору купли-продажи [87]), что ранее даты приоритета оспариваемого патента.

Лицо, подавшее возражение, также указывает, что в п. 2.1 договора купли-продажи [87] указано «На момент заключения сторонами настоящего договора вагоны находятся во владении покупателя, поскольку последний владел и пользовался им на основании договора лизинга № 21/36 от 18 ноября 2004. Все риски повреждения, случайной гибели вагонов, а также ответственность перед третьими лицами, связанная с его использованием, лежит на покупателе», что, по мнению лица, подавшего возражение, дополнительно подтверждает открытое использование полувагона модели 12-1704 с сетевым номером 53593760 (заводской — номер П-417965) изготовленного 13.10.2004 ОАО «Мариупольский завод тяжелого машиностроения» до даты приоритета оспариваемого патента.

От лица, подавшего возражение, 16.05.2023 на заседании коллегии была представлена копия письма в адрес Генерального директора ПАО «Трансфин - М», содержащая просьбу о представлении технического паспорта с сетевым номером №53585782, договора купли-продажи, акта приема-передачи и эксплуатационной документации (далее – [126]).

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

С учетом даты подачи заявки (14.05.2015), 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.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1351 Кодекса полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1376 Кодекса заявка на полезную модель должна, в частности, содержать:

- описание полезной модели, раскрывающее ее сущность с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники;

- формулу полезной модели, относящуюся к одному техническому решению, ясно выражающую ее сущность и полностью основанную на ее описании.

В соответствии с подпунктом (2.1) пункта 9.4 Регламента при установлении возможности использования полезной модели в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях экономики и социальной сферы, проверяется, указано ли назначение полезной модели в описании, содержащемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу полезной модели – то в описании или формуле полезной модели). Кроме того, проверяется, приведены ли в указанных документах и чертежах, содержащихся в заявке на дату ее подачи, средства и методы, с помощью которых возможно осуществление полезной модели в том виде, как она охарактеризована в каждом из пунктов формулы полезной модели. При отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета полезной модели. Кроме того, следует убедиться в том, что в случае осуществления полезной модели по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения. При соблюдении всех указанных выше требований полезная модель признается соответствующей условию промышленной применимости. Несоблюдение хотя бы одного из указанных выше требований указывает на то, что полезная модель не соответствует условию промышленной применимости.

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.

В соответствии с пунктом 9.7.1 Регламента описание должно раскрывать полезную модель с полнотой, достаточной для ее осуществления.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 9.7.3 Регламента название полезной модели, как правило, характеризует ее назначение и излагается в единственном числе.

В соответствии с пунктом 9.7.4.2 Регламента в качестве аналога полезной модели указывается средство того же назначения, известное из опубликованных в мире сведений, ставших общедоступными до даты приоритета полезной модели или из сведений о применении средства того же назначения в Российской Федерации до даты приоритета полезной модели. При описании каждого из аналогов непосредственно в тексте приводятся библиографические данные источника информации, в котором он раскрыт, признаки аналога с указанием тех из них, которые совпадают с существенными признаками заявляемой полезной модели, а также указываются известные заявителю причины, препятствующие получению технического результата, который обеспечивается полезной моделью.

После описания аналогов в качестве наиболее близкого к полезной модели указывается тот, которому присуща совокупность признаков, наиболее близкая к совокупности существенных признаков полезной модели.

Согласно подпункту (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. В случае если совокупность признаков влияет на возможность получения нескольких различных технических результатов, каждый из которых может быть получен при отдельном использовании части совокупности признаков, влияющих на получение только одного из этих результатов, существенными считаются

признаки этой совокупности, которые влияют на получение только одного из указанных результатов. Иные признаки этой совокупности, влияющие на получение остальных результатов, считаются несущественными в отношении первого из указанных результатов и характеризующими иную или иные полезные модели. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства. Технический результат может выражаться, в частности, в снижении (повышении) коэффициента трения; в предотвращении заклинивания; снижении вибрации; в улучшении контакта рабочего органа со средой; в уменьшении искажения формы сигнала; в снижении просачивания жидкости; повышении быстродействия компьютера.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 9.8 Регламента формула полезной модели должна выражать сущность полезной модели, то есть содержать совокупность ее существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

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, является:

- для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования;
- 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 о техническом средстве, ставших известными в результате его использования на территории Российской Федерации, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными;

- для сведений, полученных в электронном виде - через Интернет, через он-лайн доступ, отличный от сети Интернет, и CD и DVD-ROM дисков - либо дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена и может быть документально подтверждена, либо, если эта дата отсутствует - дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

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 несоответствия полезной модели по оспариваемому патенту требованию пункта 2 статьи 1376 Кодекса, касающегося наличия в формуле признаков, отсутствующих в описании заявки по которой был выдан оспариваемый патент, показал следующее.

В отношении данных доводов следует отметить, что требования пункта 2 статьи 1376 Кодекса не входят в перечень оснований для оспаривания изобретения (см. пункт 1398 Кодекса), таким образом, данные доводы не могут быть приняты в качестве порочащих патентоспособность оспариваемого изобретения.

При этом приведенные лицом, подавшим возражение, доводы не содержат прямого указания на какие-либо признаки, содержащиеся в формуле оспариваемого патента и отсутствующие в материалах его описания, а сводятся лишь к указанию на расхождение трактовки признаков «верхняя

часть торцевой стенки» и «нижняя граница вынесенной торцевой стены» патентообладателем в его представленных доводах.

Таким образом, можно прийти к выводу, что в возражении не содержится доводов, позволяющих признать формулу оспариваемого патента не основанной на его описании.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся несоответствия полезной модели по оспариваемому патенту требованию раскрытия сущности полезной модели в документах заявки, представленных на дату ее подачи, с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники, показал следующее.

На странице 2 описания оспариваемого патента, указан технический результат, заключающийся в максимально возможном увеличении объема кузова полувагона без увеличения его длины рамы или расстояния между осями сцепления автосцепок. При этом при достижении указанного технического результата (см. стр. 2 описания) также должны соблюдаться условия, в соответствии с которыми геометрические размеры полувагонов должны обеспечивать безопасное прохождение полувагонов в сцепленном состоянии в расчетной кривой радиусом 80 м, а также должна обеспечиваться возможность перемещения полувагонов специальными механизмами перемещения, которыми оснащены вагоноопрокидыватели.

Данный технический результат сформулирован с учетом недостатков, выявленных в техническом решении, раскрытом в патентном документе [1] и указанном в описании оспариваемого патента в качестве наиболее близкого аналога. При этом технический результат полезной модели по оспариваемому патенту направлен на устранение этих недостатков наиболее близкого аналога.

В разделе «Осуществление полезной модели» на странице 2 описания оспариваемого патента содержатся сведения о том, что для удовлетворения

всем этим требованиям предлагается выполнение удлиненной части кузова величиной, меньшей, чем длина между осями сцепления автосцепок полувагона на 550-700 мм. Этот размер соответствует наружной длине кузова стандартного полувагона 13370-13220 мм, при стандартном размере между осями сцепления автосцепок 13920 мм. Т.е. полувагоны с предлагаемой длиной, имеющие вынесенную за раму торцевую стену могут использоваться без ограничений в любых кривых участках железнодорожных путей и на вагоноопрокидывателях.

Что касается термина «максимально возможном увеличении объема кузова полувагона», то здесь необходимо отметить следующее.

Под термином «максимально возможном увеличении объема кузова полувагона» понимается максимальный объем вагона для соблюдения обязательных условий перемещения полувагонов и безопасного прохождения кривых участков пути.

Также следует отметить, что нельзя согласиться с доводами возражения в отношении того, что в материалах заявки, по которой выдан оспариваемый патент, не раскрыта причинно-следственная связь между техническим результатом и признаками формулы оспариваемого патента:

- «верхняя часть торцевой стены выполнена плоской»;
- «нижняя граница вынесенной торцевой стены соединена с рамой наклонным участком»;
- «причем наружная длина кузова меньше расстояния между осями автосцепок полувагона на 550-700 мм».

В отношении признаков «верхняя часть торцевой стены выполнена плоской» и «нижняя граница вынесенной торцевой стены соединена с рамой наклонным участком» необходимо отметить, что поскольку торцевая стена выполнена из двух частей (см. фиг. 1), в частности из верхней плоской части и наклонного участка, то можно сделать вывод, что вышеуказанные признаки направлены на достижение технического результата, заключающегося в

достижении максимально возможного увеличении объема кузова полувагона. Так на фиг. 1 оспариваемого патента однозначно визуализируется, что выполнение верхней части 8 торцевой стены (т.е. от наклонного участка 9 до верхнего конца) именно плоской, а не цилиндрической или выпуклой (например, как в патентном документе [1], см. описание стр. 2), а также наличие наклонного участка для соединения торцевой стены и рамы (в отличии от патентного документа [10], в котором торцевая стена расположена под углом примерно $75 - 80^\circ$ к раме) позволяет максимально увеличить объем вагона.

В отношении признаков, характеризующих интервал, необходимо отметить, что в описании раскрыты сведения указывающие, что за границами этого интервала не будет достигаться технический результат, поскольку при увеличении кузова на большую длину не будет обеспечиваться безопасное прохождение полувагонов в сцепленном состоянии в расчетной кривой радиусом 80 м, а при уменьшении длины не будет достигаться какое-либо существенное увеличение объема кузова полувагона.

Также следует отметить, что в отличии от технического решения, раскрытого в патенте [35] увеличение кузова на большую длину, чем 700 мм (расстояние между осями автосцепок полувагона) за счет изменения длинны самих автосцепок в оспариваемом патенте невозможно, поскольку крайнее значение длины кузова (700 мм) привязано непосредственно к длине автосцепок, т.е. решение проблемы обеспечения безопасного прохождения полувагонов в сцепленном состоянии в расчетной кривой радиусом 80 м при максимальном увеличении объема кузова полувагона за счет изменения длины автосцепок (как в источнике информации [35], также доводы, раскрытые в источнике информации [18]) невозможно, т.к. в оспариваемом патенте расстояние между осью автосцепки и торцевой стеной кузова полувагона всегда неизменно. Таким образом, то, что для решения, раскрытого в оспариваемом патенте признаки – «причем наружная длина

кузова меньше расстояния между осями автосцепок полувагона на 550-700 мм» являются существенными не противоречит правовой позиции, отраженной в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам по делу СИП-413/2021 (источник информации [18]).

Таким образом, можно констатировать, что описание оспариваемого патента содержит сведения, основанные на научных знаниях и полученные методами, известными для специалиста в данной области техники для достижения заявленного технического результата. Т.е. в описании оспариваемого патента раскрыта причинно-следственная связь между вышеуказанными признаками и техническим результатом. Что в свою очередь соответствует правовой позиции, отраженной в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 10.02.2017 по делу №СИП-481/2016.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся несоответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», показал следующее.

В формуле оспариваемого патента раскрыт полувагон, характеризующий назначение технического решения по оспариваемому патенту, а также приведены конструктивные признаки. Следует отметить, что в описании оспариваемого патента на стр. 2 – 3 раскрыты сведения, в частности средства и методы, с помощью которых возможно осуществление полезной модели в том виде, как она охарактеризована в формуле полезной модели. Т.е. можно констатировать, что описание оспариваемого патента содержит сведения и методы, известные для специалиста в данной области техники для осуществления технического решения по оспариваемому патенту.

Таким образом, нельзя согласиться с мнением, изложенным в возражении, о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость».

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Источники информации [1] - [8], [10] - [13], [15], [23] - [26] [33] – [34], [36], [38], [44], [45], [52], [60] - [65], [70], [71], [75] - [77], [79], [91], [92], [109], [111], [115], [123], [125] имеют дату публикации раньше даты приоритета оспариваемого патента. Следовательно, источники информации [1] - [8], [11] - [13], [15], [16], [23] - [27], [33] - [35], [36], [38], [44], [45], [52], [60] - [65], [70], [71], [75] - [77], [79], [91], [92], [109], [111], [115], [122], [124] могут быть включены в уровень техники для целей проверки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В отношении источника информации [66] (ТУ У 35.2-32258888-539-2003) необходимо отметить, что он может быть включен в уровень техники для целей проверки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» поскольку сведения из источника информации [87] (договор купли-продажи № 21/36-К1111/217-11 от 01.09.2011) и приложений к нему (Приложение № 1 к договору купли-продажи № 21/36-КПП/217-11 от 01 сентября 2011, Приложение № 2 к договору купли-продажи № 21/36-КПП/217-11 от 01 сентября 2011, счет фактура № 5858 от 01 сентября 2011 и Акт о приемке-передаче групп объектов основных средств), а также сведения из источников [88] - [90], корреспондируются с моделью полувагона 12-1704 с сетевым № 53593760 (заводской номер П-417965), изготовленного 13.10.2004 года в соответствии с техническими условиями ТУ У 35.2-32258888-539-2003 ОАО «Мариупольский завод тяжелого машиностроения» и оформленным на него техническим паспортом вагона по форме ВУ-4М0358-03. При этом вместе с изделием, согласно договору, покупателю передается, в том числе, и ТУ [66].

При этом следует отметить, что источники информации [14], [59], [67], [119], не могут быть включены в уровень техники, поскольку не подтверждена их общедоступность (см. подпункт (2) пункта 22.3 Регламента).

Также следует отметить, что справки [56] - [58], [98], [99], [110] не могут быть включены в уровень техники для целей проверки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», поскольку дата вступления в силу соглашения об оказании информационных услуг и предоставлении электронных сервисов в сфере грузовых перевозок (источник информации [69]), позже даты приоритета оспариваемого патента.

В отношении источников информации [48] (Акт комиссионного осмотра полувагона модели 12-2142), [94] (Акт комиссионного осмотра полувагона модели 12-1704) и [116] (Акт комиссионного осмотра полувагона модели 12-1704-01) необходимо отметить, что они не могут быть включены в уровень техники для целей проверки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», поскольку комиссионные осмотры были проведены после даты приоритета оспариваемого технического решения.

Кроме того, следует отметить, что в процессе эксплуатации каждого из полувагонов они неоднократно подвергались ремонту, в том числе и ремонту кузова (см. справки [56] - [58], [98], [99], [110], [119] полученные с электронных сервисов в сфере грузовых перевозок ОАО РЖД). Следует отметить, что в рамках рассмотрения данного спора лицом, подавшим возражение, не было представлено документов, подтверждающих, что в процессе проведенных ремонтных работ в конструкцию полувагонов не были внесены какие-либо конструктивные изменения, т.е. отсутствуют сведения, что полувагоны после проведенных работ полностью соответствуют изначальным параметрам. То же справедливо и для источников информации [49], [95], [117] – [118].

Таким образом, источники информации [48] - [49], [94] - [95] [116] – [118] не могут быть включены в уровень техники для целей проверки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Следует отметить, что источники информации [16], [27], [31], [32], [35], не могут быть включены в уровень техники, поскольку дата публикации, с которой данные сведения стали общедоступными более поздняя, чем дата приоритета оспариваемого патента.

В отношении доводов лица, подавшего возражение, касающихся отсутствия внесения изменений в конструкцию вагонов, раскрытых в актах [48], [94], [116] необходимо отметить следующее.

Так, лицо, подавшее возражение, ссылаясь на документы [107] – [108], [120], [123] указывает на отсутствие изменения конструкции вагонов ввиду отсутствия смены их регистрационных номеров, однако, согласно представленным лицом, подавшим возражение, справкам [56] - [58], [98], [99], [110], [119], полувагоны № 53588240, № 53593760, № 62477716 неоднократно подвергались ремонту, в том числе и ремонту кузова, однако в представленных справках в графе «перенумерование» отсутствуют какие-либо указания на смену номера ремонтируемого полувагона. В связи с чем, довод об обязательном изменении регистрационного номера ремонтируемого полувагона при его изменении конструкции не может быть признан убедительным.

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 полувагон, содержащий кузов с рамой, боковыми и торцевыми стенами, тормозное оборудование, тележки и автосцепки (см. описание и фиг.1).

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

- «...верхняя часть торцевой стены выполнена плоской и вынесена за пределы рамы, нижняя граница вынесенной торцевой стены соединена с рамой наклонным участком, причем наружная длина кузова меньше расстояния между осями автосцепок полувагона на 550-700 мм...».

Следует также отметить, что на странице 2 описания оспариваемого патента указан технический результат, заключающийся в том, что техническое решение, заявленное в качестве полезной модели, обеспечивает максимально возможное увеличение объема кузова полувагона без увеличения его длины рамы или расстояния между осями сцепления автосцепок.

Данный технический результат сформулирован с учетом недостатков, выявленных в техническом решении, раскрытом в патенте [1], и указанном в описании оспариваемого патента в качестве наиболее близкого аналога. При этом технический результат полезной модели по оспариваемому патенту направлен на устранение этих недостатков наиболее близкого аналога.

Так, согласно описанию полезной модели по оспариваемому патенту, техническому решению по патентному документу [1] присущи недостатки, заключающиеся в том, что при выполнении верхней части торцевой стены цилиндрической или призматической формы, увеличение объема полувагона за счет удлинения части кузова в верхней его части производится в недостаточной степени, так как не используется часть объема вне цилиндрической или призматической поверхности. К тому же такое исполнение торцевой стены более трудоемко и менее технологично.

Полезная модель по оспариваемому патенту устраняет недостатки прототипа совокупностью признаков, отраженных в формуле.

В отношении доводов лица, подавшего возражение, касающихся существенности признаков: «верхняя часть торцевой стены выполнена плоской», «нижняя граница вынесенной торцевой стены соединена с рамой наклонным участком», «причем наружная длина кузова меньше расстояния между осями автосцепок полувагона на 550-700 мм», необходимо отметить следующее.

Как было указано выше, нельзя согласиться с доводами возражения в отношении того, что признаки – «верхняя часть торцевой стены выполнена плоской», «нижняя граница вынесенной торцевой стены соединена с рамой наклонным участком» и «причем наружная длина кузова меньше расстояния между осями автосцепок полувагона на 550-700 мм» являются несущественными, так как именно выполнение верхней части торцевой стены простейшей для изготовления плоской формы позволяет максимально использовать пространство внутри кузова вагона в отличие от кузова с цилиндрической или другой криволинейной формой торцевой стены, а вынесение верхней части торцевой стены за пределы рамы вагона позволяет увеличить объем кузова без изменения его других размеров. При этом именно наличие наклонного участка для соединения торцевой стены и рамы также позволяет максимально увеличить объем вагона.

В отношении признаков «...наружная длина кузова меньше расстояния между осями автосцепок полувагона на 550-700 мм...» необходимо отметить, что они также являются существенными для достижения технического результата - обеспечение максимально возможного увеличения объема кузова полувагона без увеличения его длины рамы или расстояния между осями сцепления автосцепок. При этом в описании оспариваемого патента раскрыты сведения (стр. 2 – 3), в соответствии с которыми диапазон 550-700 мм получен из расчета не превышения длины вагона допустимым значениям 13920 по осям сцепления автосцепок (стр. 2 строки 27 – 28) при возможном увеличении длины верхней части кузова с вынесенной за пределы рамы торцевой стеной

до 13600 мм (стр. 2 строки 36 – 38), с одновременным обеспечением возможности безопасного прохождения вагонами кривых участков пути (стр. 2 строки 40 – 41).

Таким образом, вышеуказанные признаки направлены достижение обеспечение максимально возможного увеличения объема кузова полувагона без увеличения длины его рамы или расстояния между осями сцепления автосцепок.

На основании изложенного можно констатировать, что решению, раскрытому в патенте [1], не присущи все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Из источника информации [35] известен полувагон, содержащий кузов с рамой, боковыми и торцевыми стенами, тормозное оборудование, тележки и автосцепки (см. описание), при этом нижняя граница вынесенной торцевой стены соединена с рамой наклонным участком (известность признака, касающегося соединения также подтверждена Постановлением СИП, источник информации [18]).

Полезная модель по оспариваемому патенту, охарактеризованная формулой, отличается от технического решения, раскрытого в источнике информации [35], следующими признаками:

- «...верхняя часть торцевой стены выполнена плоской, причем наружная длина кузова меньше расстояния между осями автосцепок полувагона на 550-700 мм...»

На основании изложенного можно констатировать, что решению, раскрытому в патенте [35], не присущи все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Из источника информации ТУ [66] известен полувагон, содержащий кузов с рамой, боковыми и торцевыми стенами, тормозное оборудование, тележки и автосцепки, при этом верхняя часть каждой торцевой стены выполнена плоской и вынесена за пределы рамы, причем наружная длина

кузова меньше расстояния между осями автосцепок полувагона на 550-700 мм (см. описание и фиг. Б1 и Б2).

Полезная модель по оспариваемому патенту, охарактеризованная формулой, отличается от технического решения, раскрытого в источнике информации [66], следующими признаками:

- «...нижняя граница вынесенной торцевой стены соединена с рамой наклонным участком...», при этом данный вывод основан на том, что на фигурах Б1 и Б2 соединение однозначно не визуализируется, а в описании ТУ (см. листы 6 – 8, 12, 14) отсутствуют сведения, что нижняя граница вынесенной торцевой стены выполнена с наклонным участком.

На основании изложенного можно констатировать, что решению, раскрытому в ТУ [66], не присущи все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Источники информации [10], [23], [36], [38], [44], [45], [52], [60] - [65], [70], [71], [75] - [77], [79], [91], [92], [109], [111], [115], также не подтверждают известность из уровня техники упомянутых отличительных признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Также следует отметить, что техническому решению (полувагон модель 22-4008), известному из источников информации [6] и [15], не присущи существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующие выполнение нижней границы вынесенной торцевой стены соединенной с рамой наклонным участком, а также, что наружная длина кузова меньше расстояния между осями автосцепок полувагона на 550-700 мм.

Вышесказанное обуславливает вывод о том, что материалы возражения не содержат сведения, подтверждающие известность технического средства, для которого были бы характерны все существенные признаки полезной модели по оспариваемому патенту.

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

В отношении представленных сторонами спора источников информации [2] - [5], [7] - [9], [11] - [13], [17] - [22], [24] - [26], [28] - [34], [37], [39] - [43], [46] - [47], [50] - [51], [53] - [55], [68], [72] - [74], [78], [80] - [86], [93], [96] - [97], [100] - [108], [112] - [114], [119] – [126] необходимо отметить, что вышеуказанные источники информации не были противопоставлены в качестве источников, раскрывающих признаки формулы оспариваемого патента, а информация содержащаяся в них не изменяет по существу сделанного выше вывода.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.10.2021, патент Российской Федерации на полезную модель № 158625 оставить в силе.