

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №231-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «Всесоюзный научно-исследовательский центр транспортных технологий» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 30.12.2022, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 203196, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель № 203196 «Боковая стена крытого грузового вагона» выдан по заявке №2020143013 с приоритетом от 25.12.2020. Обладателем исключительного права на данный патент является Акционерное общество Алтайского вагоностроения (АО «Алтайвагон») (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«1. Боковая стена крытого грузового вагона, состоящая из верхней обвязки, стоек, дверного проема с нижней направляющей для дверей и

дверными стойками и обшивы, выполненной из листов с периодическими гофрами, отличающаяся тем, что стойки представляют собой гнутые из листа швеллеры.

2. Боковая стена по п. 1, отличающаяся тем, что размеры сечения швеллера составляют $110 \times 75 \times 4$ мм.

3. Боковая стена по п. 1, отличающаяся тем, что размеры сечения швеллера составляют $110 \times 75 \times 5$ мм».

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

В своем возражении лицо, подавшее возражение, указывает, что все существенные признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели оспариваемого патента присущи техническому решению, охарактеризованному в источнике информации интернет-страница <https://vagon.by/> расположена вкладка «Грузовые вагоны» и далее вкладка «Крытые вагоны» - <https://vagon.by/railcars/list/2>, <https://web.archive.org/web/20130325092744/http://vagon.by:80/model/11-270>, из которой известны технические характеристики и подробное описание «Крытого вагона, модель 11-270» опубл. 25.03.2013 (далее – [1]). В частности, в разделе «Крытый вагон мод. 11-270» в виде списка представлены технические характеристики вагона (Рисунок 1), фотографии вагона (Рисунок 2) и подробное описание вагона модели 11-270 (Рисунок 3).

Таким образом, по мнению лица, подавшего возражение, содержащиеся в сети Интернет сведения о вагоне из источника [1], стали общедоступны до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту.

Также, по мнению лица, подавшего возражение, признаки зависимых пунктов 2 и 3 формулы полезной модели оспариваемого патента не являются существенными.

Таким образом, по мнению лица, подавшего возражение, оспариваемая полезная модель, не соответствует условию патентоспособности «новизна» (пункт 2 статьи 1351 Кодекса).

Также в материалах возражения представлены сравнительные таблицы.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие источники информации:

- статья из журнала «Вагоны и вагонное хозяйство», №2 (22), 2010 (далее - [2]);

- ГОСТ 8283-67, Сталь холодногнутая корытная равнополочная, дата введения 01.02.1969 (далее - [3]);

- ГОСТ 8283-93, дата введения 01.01.1997, Профили стальные гнутые корытные равнополочные. Сортамент (далее - [4]).

Стороны спора в установленном пунктом 21 Правил ППС 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>.

Отзыв по мотивам возражения был представлен патентообладателем 20.02.2023.

В своем отзыве патентообладатель согласился с доводами возражения в отношении того, что техническое решение, охарактеризованное признаками независимого пункта 1 формулы оспариваемого патента, не соответствует критерию патентоспособности «новизна», поскольку все существенные признаки независимого пункта 1 формулы оспариваемого патента, известны из интернет источника [1]. Кроме того, в своем отзыве патентообладатель также соглашается, что признаки зависимого пункта 3 формулы оспариваемого патента, являются несущественными для достижения указанного в описании оспариваемого патента, а именно – уменьшения веса боковой стены.

При этом патентообладатель не согласен с доводами лица, подавшего возражение, что признаки зависимого пункта 2 формулы оспариваемого патента, являются несущественными.

Так, по мнению патентообладателя, в соответствии со сведениями из интернет источника [1] промежуточная стойка выполнена виде гнутого швеллера размером 100x80x5, при этом гнутый швеллер, раскрытый в оспариваемом патенте имеет размер 110x75x4. По мнению патентообладателя, специалисту в данной области техники, очевидно, что при уменьшении толщины изделия при прочих равных условиях снижается масса изделия, а технический результат, раскрытый в описании оспариваемого патента – уменьшение веса боковой стены вагона за счет изменения конструкции стоек.

Таким образом, по мнению патентообладателя, при внесении признаков зависимого пункта 2 в независимый пункт 1 формулы оспариваемого патента, полезная модель в объеме независимого пункта 1 будет соответствовать условию патентоспособности «новизна» (пункт 2 статьи 1351 Кодекса).

С материалами отзыва патентообладатель представил скорректированную формулу, которая по его мнению соответствует условию патентоспособности «новизна» (пункт 2 статьи 1351 Кодекса).

Скорректированная формула представлена в следующей редакции:

«Боковая стена крытого грузового вагона, состоящая из верхней обвязки, стоек, представляющих гнутые из листа швеллеры, дверного проема с нижней направляющей для дверей и дверными стойками и обшивы, выполненной из листов с периодическими гофрами, отличающаяся тем, что размеры сечения швеллера составляют 110x75x4 мм».

В подтверждение своих доводов патентообладателем был представлен источник информации – ГОСТ 8283-77, дата введения 01.01.1979, Профили стальные гнутые корытные равнополочные. Сортамент (далее - [5]).

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

С учетом даты подачи заявки (25.12.2020), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей (далее – Правила ПМ) и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель (далее – Требования ПМ), утвержденные приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 года № 701, зарегистрированные 25.12.2015, регистрационный №40244, опубликованные 28.12.2015.

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1351 Кодекса полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники в отношении полезной модели включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

Согласно пункту 2 статьи 1354 Кодекса охрана интеллектуальных прав на полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой полезной модели. Для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

Согласно пункту 52 Правил ПМ общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться.

Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР - указанная на них дата подписания в печать;

- технических регламентов, национальных стандартов Российской Федерации, государственных стандартов Российской Федерации - дата их официального опубликования;

- для сведений, полученных в электронном виде (через доступ в режиме онлайн в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или с оптических дисков (далее - электронная среда), - дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена и может быть документально подтверждена, или, если эта дата отсутствует, дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

Согласно пункту 69 Правил ПМ при проверке новизны полезная модель признается новой, если установлено, что совокупность ее существенных признаков, представленных в независимом пункте формулы полезной модели, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

В соответствии с пунктом 35 Требований ПМ признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом; к техническим результатам относятся результаты, представляющие собой явление, свойство, а также технический эффект, являющийся следствием явления, свойства, объективно проявляющиеся при изготовлении либо использовании полезной модели, и, как правило, характеризующиеся физическими, химическими или биологическими параметрами.

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

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

Источники информации [1] – [5] имеют дату публикации раньше даты приоритета оспариваемого патента. Следовательно, источники информации [1] – [5] могут быть включены в уровень техники для целей проверки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

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. Источники информации [2] – [5] являются справочной литературой.

Также можно согласиться с доводами возражения, в отношении известности из источника информации [1] устройства, которому присущи все существенные признаки, раскрытые в независимом пункте 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, направленные на достижение технического результата, указанного в описании оспариваемого патента.

В отношении существенности признаков формулы оспариваемого патента необходимо отметить следующее.

В соответствии со сведениями, раскрытыми в описании полезной модели по оспариваемому патенту, в качестве технического результата, на достижение которого направлена полезная модель, указан результат, заключающийся в достижении уменьшения веса боковой стены вагона за счет изменения конструкции стоек.

Данный технический результат сформулирован с учетом недостатков, выявленных в техническом решении, 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 отношении существенности признаков формулы оспариваемого патента необходимо отметить следующее.

Можно согласиться с доводами возражения в отношении существенности признаков зависимых пунктов 2 и 3 формулы оспариваемого патента, характеризующих выполнение размеров сечения швеллера составляющих $110 \times 75 \times 4$ мм и $110 \times 75 \times 5$ мм боковой стены крытого грузового вагона. В описании оспариваемого патента указано – «...Стойки 2 представляют собой гнутые из листа швеллеры размеры сечения, которых могут составлять $110 \times 75 \times 4$ мм или $110 \times 75 \times 5$ мм. Данная конструкция стоек позволяет уменьшить их суммарный вес на 53%, что в свою очередь позволяет снизить вес боковой стены...». При этом следует отметить, что данное утверждение декларативно, поскольку в описании отсутствуют сведения и доказательства того, что наличие вышеуказанных сведений непосредственно обеспечивает возможность уменьшения веса.

При этом следует отметить, что в описании оспариваемого патента также отсутствуют сведения, о том, что признаки зависимых пунктов 2 и 3 формулы оспариваемого патента находятся в причинно-следственной связи с техническим результатом, указанным в описании оспариваемого патента, поскольку не приведены примеры реализации и расчеты, доказывающие возможность снижения веса боковой стены вагона за счет изменения конструкции стоек и выполнения стоек именно таких размеров.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что в описании оспариваемого патента отсутствуют сведения о том, что признаки зависимых пунктов 2 и 3 формулы оспариваемого патента находятся в причинно-

следственной связи с техническим результатом, а также сведения, подтверждающие существенность признаков зависимых пунктов 2 и 3 формулы оспариваемого патента в отношении технического результата, указанного в описании оспариваемого патента, а именно – «...уменьшение веса боковой стены вагона за счет изменения конструкции стоек...».

Кроме того, в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 10.02.2017 по делу № СИП-481/2016 выражена правовая позиция о том, что именно в описании полезной модели должно содержаться раскрытие влияния признаков полезной модели на достигаемый техническим решением технический результат (стр. 9 постановления). При отсутствии такого раскрытия в описании признаки не могут считаться существенными.

Как отмечалось ранее, при рассмотрении спора, на стадии представления отзыва, патентообладателем была представлена скорректированная формула, изложенная в следующей редакции:

«Боковая стена крытого грузового вагона, состоящая из верхней обвязки, стоек, представляющих гнутые из листа швеллеры, дверного проема с нижней направляющей для дверей и дверными стойками и обшивы, выполненной из листов с периодическими гофрами, отличающаяся тем, что размеры сечения швеллера составляют 110x75x4 мм».

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

Из источника информации [1] известна боковая стена крытого грузового вагона, состоящая из верхней обвязки, стоек, представляющих гнутые из листа швеллеры, дверного проема с нижней направляющей для дверей и дверными стойками и обшивы, выполненной из листов с периодическими гофрами.

Полезная модель по оспариваемому патенту, охарактеризованная скорректированной формулой, отличается от технического решения раскрытого в источнике информации [1], следующими признаками, характеризующими выполнение боковой стены крытого грузового вагона – «...размеры сечения швеллера составляют 110x75x4 мм...».

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

Таким образом, можно сделать вывод о том, что из источника информации [1] известно устройство, которому присущи все существенные признаки, раскрытые в скорректированной формуле полезной модели по оспариваемому патенту, направленные на достижение технического результата, а именно – «...уменьшение веса боковой стены вагона за счет изменения конструкции стоек...», указанного в описании оспариваемого патента.

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

Ввиду сделанного вывода анализ материалов источника информации [2], а также анализ источников информации [3] – [5], представленных в качестве справочной литературы не проводился.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.12.2022, патент Российской Федерации на полезную модель №203196 признать недействительным полностью.