

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение АО «Алтайвагон» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 24.12.2020, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 158582, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель № 158582 «Полувагон» выдан по заявке №2015107296 с приоритетом от 03.03.2015 на имя РЕЙЛ 1520 АйПи ЛТД, Кипр (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«Полувагон, включающий в себя ходовые тележки, автосцепные устройства, тормозное оборудование, кузов, который состоит из основания в виде балочного каркаса, содержащего хребтовую, две шкворневые и две концевые балки, соединенные с основанием боковых и торцевых стен, при этом каждая торцевая стена состоит из каркаса и обшивки и включает в себя

верхнюю часть и нижнюю часть, при этом верхняя часть расположена вертикально и выполнена плоской формы, а нижняя часть расположена наклонно и соединяет верхнюю часть с концевой балкой, отличающийся тем, что верхняя часть торцевой стены расположена на расстоянии от 100 до 300 мм, измеренном по горизонтали от обшивки верхней части торцевой стены до средней части торцевой поверхности концевой балки в месте установки ударной розетки».

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

В возражении отмечено, что все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту присущи полувагону модели 12-2142 производства ОАО «Алтайвагон». По мнению лица, подавшего возражение, сведения о данном полувагоне были общедоступны до даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент.

В подтверждение данных доводов с возражением представлены следующие материалы (копии):

- технические условия ТУ3182-178-00729244-2014 (далее – [1]);
- спецификация 214.00.000 (далее – [2]);
- чертеж 2142.00.000 СБ (далее – [3]);
- чертеж 2141.01.020 СБ (далее – [4]);
- газета Алтайский Вагоностроитель №7(222) 12 ноября 2014 года (далее – [5]);
- товаросопроводительная документация, касающаяся полувагона модели 12-2142, включающая договора с приложениями и дополнительными соглашениями, товарные накладные, акт приема-передачи (далее – [6]);
- Интернет-распечатка из электронного архива WayBackMachin (Web.archive.org) со сведениями, размещенными в сети Интернет, по адресу: http://altaivagon.ru/presscentr/novosti_kompanii/altajvagon_sertificiroval_

novyj_vid_produkcii/ (далее – [7]);

- Интернет-распечатка со сведениями, размещенными в сети Интернет, по адресу: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/323120> (далее – [8]);

- нотариальный протокол осмотра доказательств (далее – [9]);

- нотариальный протокол допроса свидетеля (далее – [10]);

- справки по форме 2612, по форме 2651, по форме 2730 (далее – [11]).

Патентообладатель в установленном пунктом 21 Правил ППС порядке, ознакомленный с материалами возражения, 26.02.2021 представил отзыв на возражение, доводы которого по существу сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, считает, что введение в гражданский оборот полувагона произошло в момент первой поставки в ОАО «КФС-Транс» 28.11.2014 согласно товарной накладной №020131 от 28.11.2014 и соответствующему акту приема-передачи товара от той же даты, однако в вышеупомянутых документах отсутствует информация, по которой можно установить наличие совокупности существенных признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту или любые другие конструктивные полувагона;

- указанные в договоре № 6/3-84 С-2014 от 15.09.2014, дополнительном соглашении к договору, а также в акте приема-передачи товара к договору №6/3-84 С-2014 технические условия [1] также вышеупомянутой информации не содержат;

- передача полувагонов модели 12-2142 производителем/продавцом ОАО «Алтайвагон» покупателю ОАО «КФС-Транс» произведена в рамках хозяйственных отношений двух субъектов и не подтверждает применение в Российской Федерации до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту средства того же назначения, что и указанная полезная модель;

- подписание акта сторонами не означает выход вагонов с территории завода-производителя, а лишь фиксирует дату приемки, которая могла осуществляться на территории завода-производителя;

- из справок по форме [11] видно, что собственником полувагона с заводским номером 0123 является не ОАО «КФС-Транс», а Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «ФАР ИСТЕРН КОМПАНИ ЛИМТЕД» (Кипр), в отношении которой не представлено документов, свидетельствующих об общедоступности принадлежащих ей вагонов до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту;

- сами справки [11] не являются общедоступными, поскольку хранятся в закрытой базе Главного вычислительного центра РЖД, а содержащаяся в них информация не подтверждает общедоступность данного вагона до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту;

- торцевые стены полувагона, сведения о которых раскрыты в материалах [1], [3] и [4], отличаются конструкцией. Различия между конструкциями заключаются в расположении поперечных элементов каркаса относительно верхней обвязки, относительно друг друга, относительно нижней горизонтальной усиливающей балки и относительно концевой балки. Также различия заключаются в конструкции и размерах стоек каркаса, расположенных между концевой балкой и нижней горизонтальной усиливающей балкой, между нижней горизонтальной усиливающей балкой и нижней промежуточной горизонтальной балкой. Также различие заключается в расположении лестницы;

- на фотографии в приложении 13 к протоколу [9] видно, что стойки верхней части торцевой стены имеют разную ширину (нижняя и верхняя секции широкие, средняя секция узкая). Это дополнительно подтверждает, что конструкция торцевой стены обследованного лицом, подавшим возражение, полувагона в протоколе [9] не соответствует конструкции стены, представленной в материалах [1], [3] и [4];

- качество фотографий, являющихся приложениями к протоколу [9], не позволяет их детально проанализировать, на представленных материалах не визуализируется большинство признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту;

- уровень техники не содержит таких источников информации, как свидетельские показания. Роспатент, как административный - несудебный орган, не вправе принимать протокол допроса свидетеля [10] к рассмотрению;

- заявитель протоколов [9] и [10] Васин Р.В. и свидетель по протоколу [10] Андреев А.А. являются заинтересованными частными лицами - сотрудниками АО «Алтайвагон», таким образом, текст протоколов составлен с учетом интересов лица, подавшего возражение, и не является объективным;

- из источников информации, представленных с возражением, не известны сведения о следующих признаках формулы полезной модели по оспариваемому патенту: «верхняя часть торцевой стены расположена вертикально», «верхняя часть торцевой стены выполнена плоской формы», «нижняя часть торцевой стены расположена наклонно», «нижняя часть торцевой стены соединяет верхнюю часть с концевой балкой», «верхняя часть торцевой стены расположена на расстоянии от 100 до 300 мм, измеренном по горизонтали от обшивки верхней части торцевой стены до средней части торцевой поверхности концевой балки в месте установки ударной розетки».

В отзыве также указано, что для прояснения позиции лица, подавшего возражение, патентообладатель изучил материалы возражения, а также фотографии полувагона модели 12-2142 производства АО «Алтайвагон» (сетевой номер 62478680, заводской номер 0051, год постройки 2014). При этом патентообладатель отмечает, что сведения о данном полувагоне содержатся в акте приема-передачи товара к договору № 6/3-84С-2014 от 15.09.2014, представленному с возражением. В отзыве представлены фотографии полувагона модели 12-2142 производства АО «Алтайвагон» сетевой номер 62478680, заводской номер 0051 (далее – [12]) и приведен сравнительный анализ полезной модели по оспариваемому патенту и полувагона, изображения которого представлены на фотографиях [12]. По результатам сравнительного анализа патентообладатель делает вывод, что полувагону, представленному на фотографиях [12], не присущи все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

С отзывом представлен протокол осмотра (далее – [13]) полувагона, изображенного на фотографиях [12].

От лица, подавшего возражение, 03.03.2021 поступило дополнение к возражению по мотивам отзыва патентообладателя, в котором выражено несогласие с доводами отзыва и представлена спецификация 2141.01.000 (далее – [14]).

На заседании коллегии, состоявшемся 04.03.2021, представителем лица, подавшего возражение, были представлены цветные копии протоколов [9] и [10], упомянутое выше дополнение к возражению, а также информационная справка, утвержденная постановлением президиума суда по интеллектуальным правам от 04.08.2017 № СП-23/21 (далее – [15]), и распечатки из электронной почты, содержащие сведения о переписке представителя лица, подавшего возражение, с представителем патентообладателя (далее – [16]).

На этом же заседании коллегии представителем патентообладателя было представлено дополнение к отзыву. В дополнении к отзыву отмечено, что представителем патентообладателя были получены материалы возражения от лица, подавшего возражение, представленные через почту России. При этом качество фотографий, являющихся приложениями к протоколу [9], «уже позволяет выполнить их более детальный анализ». По мнению патентообладателя, упомянутые материалы подтверждают, что в полувагоне модели 12-2142 не используются следующие признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту: «нижняя часть расположена наклонно...» и «нижняя часть... соединяет верхнюю часть с концевой балкой». В подтверждение данных доводов в дополнении к отзыву представлены фрагменты фотографий, являющихся приложением к протоколу [9].

Кроме того, по мнению патентообладателя, введение какого-либо объекта в гражданский оборот не подтверждает, что стало возможно ознакомление неограниченного круга лиц с его конструкцией, поскольку часть конструктивных элементов может быть недоступна для ознакомления без разрушения самого объекта. Соответственно, конструктивные элементы

полувагона, недоступные для визуального ознакомления при осмотре вагона без его разрушения, нельзя признать известными из уровня техники. Таким образом, объект исследования - полувагон модели 12-2142, не содержит каждый признак формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

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

С учетом даты подачи заявки (03.03.2015), 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, и их формы, утверждены приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 года № 701, зарегистрированы 25.12.2015, регистрационный № 40244, опубликованы 28.12.2015 (далее – Правила 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 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 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. Существенность признаков, в том числе признака, характеризующего назначение полезной модели, при оценке новизны определяется с учетом положений пункта 9.7.4.3(1.1) настоящего Регламента. Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным.

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.

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 отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР - указанная на них дата подписания в печать;
- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР, на которых не указана дата подписания в печать, а также для иных печатных изданий - дата выпуска их в свет, а при отсутствии возможности ее установления - первый день месяца или 01 января указанного в издании года, если время выпуска в свет определяется соответственно лишь месяцем или годом;

- 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 онлайн 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.

Полезной модели 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.

Товаросопроводительная документация [6] содержит, в частности, договор № 6/3-84 С-2014 от 15.09.2014 (далее – [17]) и акт приема-передачи товара 28.11.2014 (далее – [18]), корреспондирующий с упомянутым договором.

В соответствии с договором [17] поставщик ОАО «Алтайвагон» обязуется поставить покупателю ОАО «КФС-Транс» новые вагоны модели 12-2142 2014 года выпуска. В соответствии с пунктом 1.5 договора [17] право собственности на вагоны и все риски, связанные с разрушением, потерей, хищением и т.д. вагонов, переходят на покупателя с момента приемки вагонов на территории поставщика в дату подписания акта приема-передачи.

Согласно акту приема-передачи товара [18] ОАО «Алтайвагон» в рамках выполнения договора [17] передал 28.11.2014 ОАО «КФС-Транс» полувагоны модели 12-2142 в количестве 193 шт., в том числе с заводским номером 0123.

Таким образом, материалы [17] и [18] позволяют сделать вывод о том, что сведения о полувагоне модели 12-2142 с заводским номером 0123 стали общедоступны до даты подачи заявки (03.03.2015), по которой выдан оспариваемый патент (см. процитированные выше подпункты (1) и (2) пункта 22.3 Регламента).

Довод патентообладателя о том, что на момент получения справок [11] полувагон модели 12-2142 с заводским номером 0123 принадлежал не ОАО «КФС-Транс», а другому юридическому лицу, не изменяет сделанного выше вывода, поскольку в период владения данным вагоном ОАО «КФС-Транс» могло продать его.

Относительно довода патентообладателя о том, что передача полувагонов от ОАО «Алтайвагон» к ОАО «КФС-Транс» не подтверждает применение на территории Российской Федерации полувагона модели 12-2142, необходимо отметить следующее.

Товаросопроводительная документация [6] содержит договор № 6/3 ФЕВ-2014 от 26.09.2014 и акт от 25.12.2014, в соответствии с которыми поставщик ОАО «Алтайвагон» передал 25.12.2014 покупателю Частной акционерной компании с ограниченной ответственностью «ФАР ИСТЕРН РЭЙЛ КОМПАНИ ЛИМИТЕД» новые вагоны модели 12-2142 2014 года выпуска. В соответствии с пунктом 1.5 данного договора право собственности на вагоны и все риски, связанные с разрушением, потерей, хищением и т.д. вагонов, перешло на покупателя с момента приемки вагонов на территории поставщика в дату подписания акта приема-передачи.

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что ОАО «Алтайвагон» предлагало к продаже полувагоны модели 12-2142 и осуществило поставку разным юридическим лицам данных полувагонов до даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент.

Сведения о конструктивных особенностях полувагона модели 12-2142 с заводским номером 0123 известны из фотографий к нотариальному протоколу осмотра доказательств [9].

Полувагон модели 12-2142 с заводским номером 0123, представленный на фотографиях к протоколу [9], содержит ходовые тележки (см. фотографию приложения 8; приложение №2 к договору [17] - таблица пункт 17), автосцепные устройства (см. фотографии приложений 8, 11, 12; приложение №2 к договору [17] - таблица пункт 15), тормозное оборудование (см. фотографию приложения 5; приложение №2 к договору [17] - таблица пункты 12-14) и кузов. Кузов состоит из основания в виде балочного каркаса, содержащего хребтовую, две шкворневые и две концевые балки, соединенные с основанием боковых и торцевых стен (см. фотографии приложений 4, 6, 7). Каждая торцевая стена состоит из каркаса и обшивки (см. фотографии приложений 12, 13, 23) и включает в себя верхнюю часть и нижнюю часть, при этом верхняя часть расположена вертикально и выполнена плоской формы, а нижняя часть расположена наклонно и соединяет верхнюю часть с концевой балкой (см. фотографии 11-13, 20, 22-24). При этом верхняя часть торцевой стены расположена на расстоянии 145 мм (данное значение попадает в диапазон, указанный в формуле полезной модели по оспариваемому патенту), измеренном по горизонтали от обшивки верхней части торцевой стены до средней части торцевой поверхности концевой балки в месте установки ударной розетки (см. фотографии приложений 22 и 25).

Здесь следует отметить, что выявленные выше признаки визуализируются на фотографиях к протоколу [9] без необходимости какого-либо разбора полувагона или его разрушения.

В соответствии с описанием полезной модели по оспариваемому патенту она направлена на достижение технического результата, заключающегося в увеличении объема кузова полувагона с сохранением технологичности его изготовления.

В соответствии с процитированным выше подпунктом (2.2) пункта 9.4 Регламента несущественные признаки обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным.

Относительно признаков формулы полезной модели по оспариваемому

патенту, характеризующих диапазон расстояния от 100 до 300 мм по горизонтали от обшивки верхней части торцевой стены до средней части торцевой поверхности концевой балки, необходимо отметить, что они являются несущественными.

Так, увеличение объема кузова полувагона по оспариваемому патенту достигается за счет выноса наружу на некоторое расстояние обеих торцевых стенок кузова за пределы концевой балки полувагона. То есть, в данном случае указанные несущественные признаки обобщаются исключением значений диапазона от 100 до 300 мм, поскольку не важно на какое расстояние будут вынесены торцевые стенки: 50, 100, 200, 300 или 400 мм, объем кузова в любом случае будет увеличен на ту или иную величину и технический результат будет достигнут.

В связи с изложенным, нельзя согласиться с обоснованием первого значения диапазона 100 мм, приведенном в описании полезной модели по оспариваемому патенту: «смещение торцевой стены на расстояние менее 100 мм не обеспечивает достаточного для полного использования статической осевой нагрузки 25 тс увеличения погрузочного объема кузова».

Что касается обоснования последнего значения диапазона 300 мм – «смещение торцевой стены на расстояние более 300 мм может в эксплуатации привести к ее контакту с кузовом соседнего вагона при объединении вагонов в состав», то, во-первых, в упомянутом описании не приведены теоретические обоснования для именно этого значения 300 мм или данные эксперимента для него, а во-вторых, для исключения контакта кузовов соседних вагонов при объединении их в состав, можно применить соответствующую по длине сцепку.

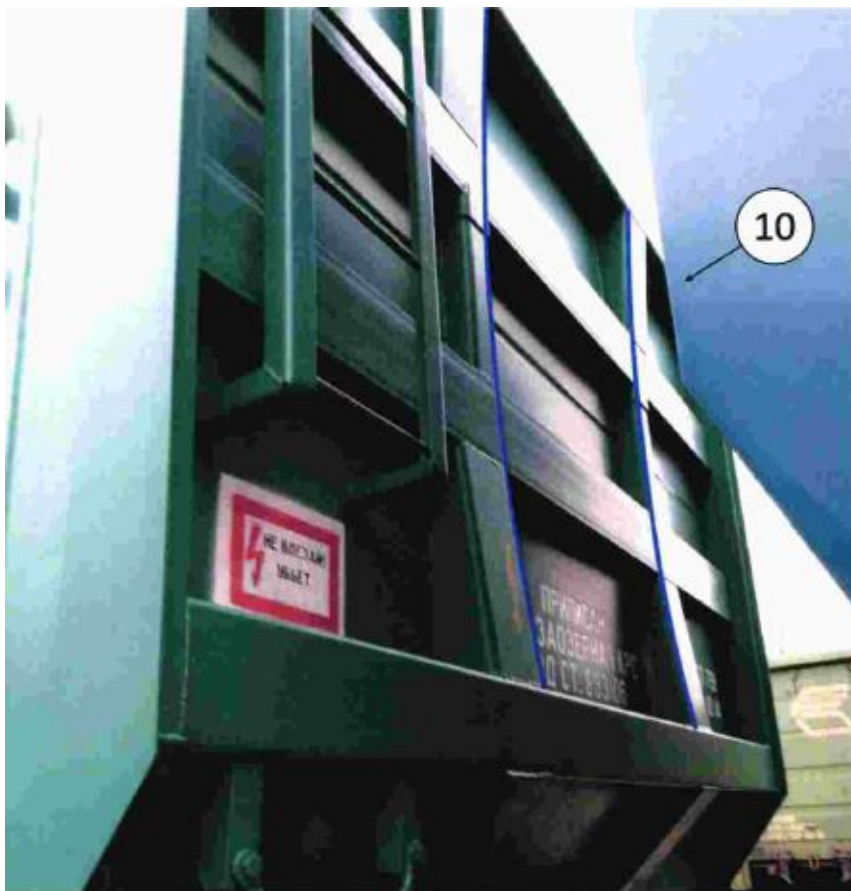
Здесь следует подчеркнуть, что выбор максимального значения расстояния выноса верхней части торцевой стены, в каждом отдельном случае может быть разным, и обусловлен особенностями эксплуатации полувагона с условием обеспечения его работоспособности в составе с другими вагонами.

Относительно доводов патентообладателя со ссылками на фотографии [12], представленные в отзыве, о том, что в полувагоне, имеющем конструкцию аналогичную конструкции полувагона модели 12-2142, верхняя часть торцевой

стенки

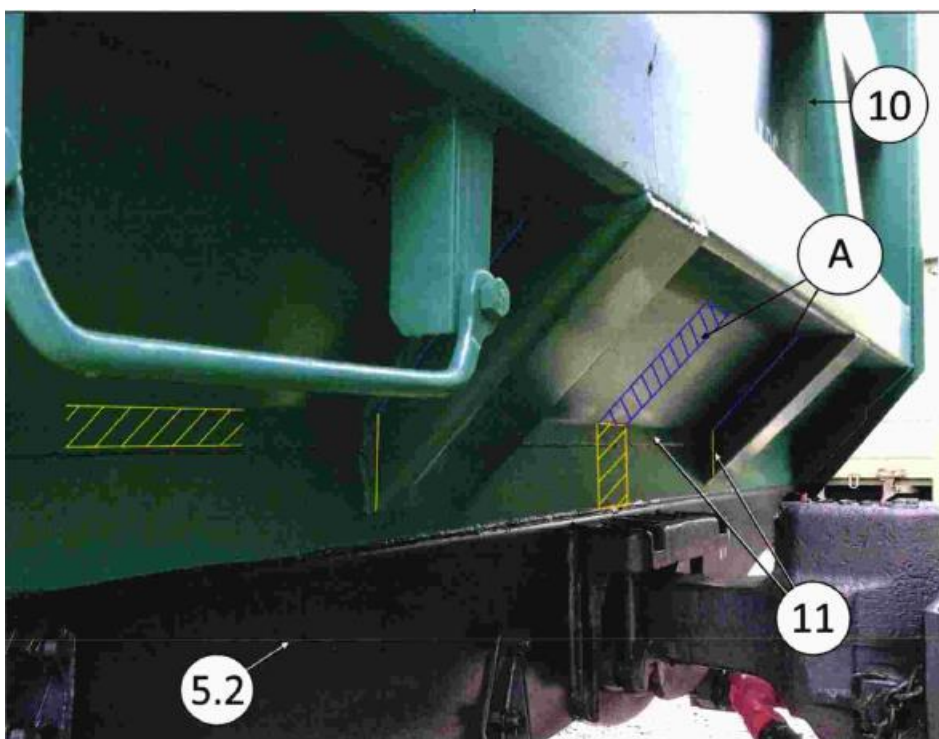
является

вогнутой



и невозможно

установить установлена ли она вертикально, а также о том, что нижняя часть часть стены состоит как из наклонного участка, так и из вертикального



необходимо

отметить следующее.

На фотографиях к протоколу [9] и фотографиях [12] визуализируется, что верхние части торцевых стенок, а именно обшивки стенок, расположены вертикально и выполнены плоской формы. Иллюзию вогнутости стенки создают вертикальные элементы каркаса стенок за счет особенностей выполнения их верхней и нижней частей. На упомянутых фотографиях также визуализируется наклонная нижняя часть торцевых стенок, которая соединяет верхнюю часть стенки с концевой балкой.

Таким образом, полувагону модели 12-2142 с заводским номером 0123, известному из фотографий к нотариальному протоколу осмотра доказательств [9] присущи все признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту (за исключением выявленных выше несущественных признаков), включая характеристику назначения.

На основании изложенного можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна» (см. процитированный выше подпункт 2 статьи 1351 Кодекса).

В связи с вышеизложенным, материалы [1]-[5], [7], [8], [10], [14]-[16], представленные лицом, подавшим возражение, не рассматривались.

Протокол [13] касается осмотра полувагона, изображенного на фотографиях [12], и не изменяет сделанного выше вывода.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.12.2020, патент Российской Федерации на полезную модель №158582 признать недействительным полностью.