

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 ООО «Брянский завод поглощающих аппаратов» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 24.02.2021, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2595159, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2595159 на группу изобретений «Фрикционный поглощающий аппарат для железнодорожного транспортного средства и корпус такого аппарата» выдан по заявке №2015102620/11 с приоритетом от 27.01.2015. Обладателями исключительно права на данный патент являются Болдырев Алексей Петрович и Париж Юлия Борисовна (далее - патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«1. Корпус фрикционного поглощающего аппарата для железнодорожного транспорта, имеющий дно и боковую стенку, которые

задают открытое с одного конца внутреннее пространство корпуса, причем в боковой стенке корпуса выполнены приемные окна для приема отогнутого конца соответствующей неподвижной фрикционной пластины, и при этом на боковой стенке корпуса отформованы опорные полки для опирания неподвижных пластин в продольном направлении корпуса, отличающийся тем, что корпус снабжен по меньшей мере одним ограничительным упором для ограничения смещения соответствующей неподвижной пластины в поперечном направлении корпуса от приемного окна для приема отогнутого конца этой пластины.

2. Корпус по п.1, отличающийся тем, что упомянутый по меньшей мере один ограничительный упор выполнен на опорной полке для опирания соответствующей неподвижной пластины.

3. Корпус по п.1, отличающийся тем, что упомянутый по меньшей мере один ограничительный упор выполнен на боковой стенке корпуса.

4. Корпус по любому из пп.1-3, отличающийся тем, что упомянутый по меньшей мере один ограничительный упор выполнен в виде отдельной присоединяемой части.

5. Корпус по любому из пп.1-3, отличающийся тем, что упомянутый по меньшей мере один ограничительный упор выполнен за одно целое с корпусом.

6. Корпус по п.1, отличающийся тем, что в нем диаметрально противоположно ограничительному упору для одной пластины расположен ограничительный упор для другой пластины.

7. Фрикционный поглощающий аппарат, включающий в себя корпус, выполненный по любому из пп.1-6».

Против выдачи данного патента, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием группы изобретений по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

В возражении указано, что на дату приоритета оспариваемого патента в уровне техники уже был известен корпус фрикционного поглощающего аппарата с ограничительным упором для неподвижной пластины. Так ООО «БЗПА» с 2010 г. осуществляло выпуск в гражданский оборот поглощающих аппаратов ПМКП-110, содержащих в себе все признаки формулы изобретения по оспариваемому патенту. Данные аппараты изготавливались в соответствии с конструкторской документацией ПМКП-110.00.00.000 на основании ТУ 3183.002.02068031-2004.

В подтверждение данного довода с возражением представлены следующие материалы (копии):

- договор №0416 от 19.08.2008 о продаже/покупке неисключительной лицензии на использование изобретения, дополнительные соглашения, патентный документ RU 2128301, опубл. 27.03.1999 и приложение № 5 (далее - [1]);

- договор №430 от 01.06.2010 на создание (передачу) научно-технической продукции и дополнительные соглашения (далее – [2]);

- договор от 19.08.2008 о продаже/покупке неисключительной лицензии на использование изобретения (далее – [3]);

- дополнительное соглашение № 1 к договору № 21275/05 от 23.08.2005 о продаже/покупке исключительной лицензии на использование изобретение (патент РФ №2128301) от 04.05.2007 (далее – [4]);

- договор №4 на создание (передачу) научно технической документации от 02.06.2017, соглашение и дополнительное соглашение №1 (далее – [5]);

- акт сдачи-приемки №1 от 23.03.2009 по договору №РД0041479(№416) от 30.09.2009 (далее – [6]);

- акт о результатах анализ состояния производства ООО «Брянский завод поглощающих аппаратов» от 04.03.2010 (далее – [7]);

- акт квалификационных испытаний установочной серии поглощающих аппаратов ПМКП-110 (далее – [8]);

- сертификаты соответствия на аппараты поглощающие ПМКП-110 выданные за период с 2010 года по 2015 год (далее – [9]);

- технические условия ТУ 3183.002.02068031-2004 на аппарат поглощающий ПМКП-110, утвержденные 14.10.2004 с изменениями от 20.12.2017 (далее – [10]);

- извещения об изменении технической документации на поглощающий аппарат ПМКП-110 (далее – [11]);

- чертеж ПМКП-110.00.00.002 Корпус (далее – [12]);

- чертеж ПМКП-110.00.00.002 Корпус (далее – [12.1]);

- чертеж ПМКП-110.00.00.002-01 Корпус (далее – [13]);

- чертеж ПМКП-110.00.00.002 Корпус «чертеж ПАО «КАМАЗ» (далее – [14]);

- акты сдачи-приемки выполненных работ по договору №0416 от 19.08.2008 о продаже/покупке неисключительной лицензии на использование изобретения по патенту РФ № 2128301 за период с 2010 года по 2015 год (далее – [15]);

- сертификаты качества ООО «БЗПА» на поглощающие аппараты ПМКП-110 (далее – [16]);

- паспорта качества ООО «БЗПА» на поглощающие аппараты ПМКП-110 далее – [17]);

- письмо от 30.01.2014 от ОАО «Абаканвагонмаш» (далее – [18]);

- письмо № 961 от 17.03.2014 от ООО «Фирма «Трансгарант» (далее – [19]);

- счет-фактуры на поглощающие аппараты ПМКП-110 за период с 2010 года по 2015 год (далее – [20]);

- доверенность №477 от 29.10.2014 (далее – [21]).

Патентообладатель в установленном пунктом 21 Правил ППС порядке, ознакомленный с материалами возражения, 09.04.2021 представил отзыв на возражение, доводы которого по существу сводятся к следующему:

- ООО «БЗПА» не создало ни одной собственной конструкции поглощающих аппаратов, не запатентовало что-либо, а выпускало продукцию исключительно по документации другого предприятия;

- ООО «БЗПА» вводит в заблуждение ФИПС, сообщая следующее: «в 2009 году ООО «БЗПА» разработало техническую документацию... что подтверждается актом квалификационной комиссии». Выпуск поглощающих аппаратов производился по документации ООО «НПП Дипром»;

- при создании изобретения авторами были выявлены аспекты, которые никак явным образом не могли следовать из уровня техники;

- в соответствии с договором [1] стороны обязаны выполнять условия конфиденциальности;

- органы государственной сертификации ФБУ «РС ФЖТ», ОАО «РЖД» участвуя в комиссиях и прочих мероприятиях, также как и партнеры ООО «БЗПА» по кооперации, не делают информацию об изделии общедоступной и не сообщают сведения о техническом средстве любому лицу;

- в соответствии с инструкцией (инструкция не представлена) по ремонту и обслуживанию автосцепного устройства подвижного состава железных дорог, утвержденной Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества разборка аппаратов (поглощающих аппаратов) не допускается, следовательно, перед установкой на вагон аппарат не разбирается, и информация о его конструкции не становится общедоступной ввиду запрета на разборку аппаратов. Поэтому считаем, что с технической документацией, касающейся поглощающего аппарата ПМКП-110, никак не могло ознакомиться любое лицо само, а также содержание документации не могло быть сообщено любому лицу законным путем;

- в возражении не приведен ни один источник общедоступной информации касательно оспариваемого патента или другие аргументированные доказательства, а лишь конфиденциальная информация, полученная от ООО «НПП Дипром».

Дополнительно в отзыве отмечено, что Арбитражным судом Брянской области рассматривается дело №А09- 11162/2020 по исковому заявлению ООО «Дипром» к ООО «БЗПА» о взыскании денежных средств и встречному исковому заявлению ООО «БЗПА» к ООО «Дипром» о признании за ООО «БЗПА» права преждепользования на безвозмездное использование изобретения и взыскании денежных средств.

От лица, подавшего возражение, 17.05.2021 поступили следующие дополнительные материалы:

- технические условия ТУ 3183.002.02068031-2004 на аппарат поглощающий ПМКП-110, утвержденные 14.10.2004 с изменениями от 25.12.2009 (далее – [22]);

- договор №5703/51/07-12 от 10.07.2012 на поставку продукции с приложением №1 (далее – [23]);

- извещение об изменении технической документации на поглощающий аппарат ПМКП-110 введены с 15.06.2010 (далее – [24]);

- чертеж ПМКП-110.00.00.002 Корпус формата А1 (далее – [25]);

- чертеж ПМКП-110.00.00.002-01 Корпус формата А1 (далее – [26]);

От лица, подавшего возражение, 21.05.2021 поступили очередные дополнительные материалы:

- таблица со сведениями о присвоении порядковых номеров (далее – [27]);

- письмо №УИП-4/2393 от 21.08.2013 (далее – [28]);

- фотографии корпуса поглощающего аппарата (далее – [29]);

- товарные накладные [30];

- патентный документ WO2012166073 и его перевод [31];

- паспорт качества №022 от 14.02.2013 (далее – [32]);

- акт-рекламация №413 от 14.12.2020 (далее – [33]);

- письмо №Бтск/1-1514 от 09.12.2020 (далее – [34]);

- акт о проведении деповского ремонта (далее – [35]);

- договор поставки №ВТГ/64 от 24.12.2013 и спецификация №1 (далее – [36]);
- товарные накладные [37];
- договор поставки №413.362/256 от 02.08.2011 и спецификации №№3-5 [38];
- товарные накладные [39];
- договор №09/04/2012 от 02.04.2012 и спецификации №№20 и 26 (далее – [40]);
- товарные накладные [41];
- договор комиссии №05/04/12 от 02.04.2012 и приложения №№1 и 31 (далее – [42]);
- видеозапись осмотра корпуса поглощающего аппарата № 00478-1346-2013 на USB flash накопителе (далее – [43]).

В дополнительных материалах лицо, подавшее возражение отмечает, что ООО «БЗПА» в рамках гарантийного обслуживания поглощающих аппаратов ПМКП-110 в течении восьми лет осуществляет замену или гарантийный ремонт поглощающих аппаратов. В процессе эксплуатации аппаратов иногда выходит из строя его корпус, соответственно, аппараты приходят в разобранном виде.

От лица, подавшего возражение, 11.06.2021 поступили дополнительные материалы, содержащие спецификацию ПКМП-110.00.00.000 (далее – [44]).

От патентообладателя 01.07.2021 поступило дополнение к отзыву, в котором приведены доводы о преимуществах изобретения по оспариваемому патенту перед аналогичными техническими решениями. По мнению патентообладателя, в технической документации, «касающейся поглощающего аппарата ПМКП-110, переданной БЗПА», не содержатся признаки формулы изобретения по оспариваемому патенту и явным образом из нее не следуют для специалиста.

От патентообладателя 26.08.2021 поступил дополнительный отзыв на возражение, доводы которого по существу сводятся к следующему:

- доказательств выпуска поглощающих аппаратов ПМКП-110 с применением изобретения по оспариваемому патенту ООО «БЗПА» не представило;

- большая часть представленных ООО «БЗПА» документов в доказательство своей позиции - это документы третьих лиц, в частности, чертежи ООО НПП «Дипром». Рассмотрение возражения невозможно без изучения подлинной документации, которая должна быть представлена непосредственно ООО НПП «Дипром» или ООО «Дипром», которое приобрело у ООО НПП «Дипром» конструкторскую документацию;

- до 2018 года ООО «БЗПА» не производило деталь аппарата поглощающего ПМКП-110 - корпус, а приобретало его у третьих лиц. Дата регистрации клейма ООО «БЗПА» в реестре условных номеров клеймения корпуса 06.08.2018.

- в рамках обзорной проверки ООО «Комплекс-аудит», планового контроля применения условного номера клеймения и внеплановой проверки Регистром сертификации на федеральном железнодорожном транспорте ФБУ «РС ФЖТ» появились данные, свидетельствующие о грубейших массовых нарушениях конструкторской документации ПМКП-110.00.00.000 и ТУ;

- с 19.07.2021 г. ФБУ «РС ФЖТ» приостановлен сертификат № ЕАЭС RU C-RU.ЖТ02.В.00635/20 «Поглощающие аппараты ПМКП-110», выданный ООО «БЗПА», по причине массового несоответствия комплектующих требованиям конструкторской документации и контрафактному выпуску продукции;

- с 06.08.2021 г. истек срок действия клейма 1346 ООО «БЗПА» «Детали и составные части автосцепного устройства, вновь изготовленные: - аппарат поглощающий ПМКП-110, класс Т1, ТУ 3183.002.02068031-2004. - корпус

поглощающего аппарата ПМКП 110.00.00.002.». ФБУ «РС ФЖТ» отказало ООО «БЗПА» в продлении клейма по причине несоответствия комплектующих требованиям конструкторской документации и контрафактному выпуску продукции;

- ООО «БЗПА» было «поймано» на обмане своего контрагента – ООО «Дипром» (владельца конструкторской документации на аппарат поглощающий ПМКП-110) в результате предоставления недостоверной отчетной документации и существенного занижения количества выпущенных аппаратов;

- ООО «БЗПА» лишено федеральными структурами (ФБУ «РС ФЖТ»), права выпуска продукции, а именно поглощающих аппаратов ПМКП-110 по причине массового несоответствия комплектующих требованиям конструкторской документации и контрафактному выпуску продукции;

- ООО «БЗПА» могло осуществлять до 2015 года выпуск поглощающих аппаратов ПМКП-110 без признаков, характеризующих изобретение по оспариваемому патенту, которое усложняло процесс изготовления;

- ни копии договоров, ни счетов-фактур не подтверждают факт выпуска в гражданский оборот аппаратов именно по представленным чертежам. Кроме того, в рамках рассмотрения дела №А09-11162/2020 уже установлены факты неоднократного предоставления ООО «БЗПА» недостоверной информации контрагентам.

В подтверждение данных доводов патентообладателем представлены следующие материалы:

- акт и протокол комиссии по проведению квалификационных испытаний корпуса ПМКП-110.00.00.002, производства ООО «БЗПА» по конструкторской документации ООО «Дипром» от 01.03.2018 (далее – [45]);

- протокол совещания у заместителя руководителя ФБУ «РС ФЖТ» М.М. Мельникова от 21.06.2021 (далее – [46]);

- заключение независимого практикующего специалиста по результатам обзорной проверки (далее – [47]);
- распечатка из реестра условных номеров клеймения ФБУ «РС ФЖТ» (далее – [48]);
- письмо №173 от 18.06.2021 (далее – [49]);
- скриншот из реестра сертификатов и деклараций ФБУ «РС ФЖТ» (далее – [50]);
- скриншот из Единого реестра сертификатов соответствия и деклараций о соответствии (далее – [51]).

От лица, подавшего возражение, 31.08.2021 поступило дополнение к возражению содержащее контраргументы относительно доводов и материалов представленных патентообладателем.

В частности лицом, подавшим возражение, указано, что в рамках дела № А09-11162/2020, где рассматривается встречное исковое заявление ООО «БЗПА» о признании за ним права преждепользования, ООО «БЗПА» заявляло ходатайство о назначении судебной экспертизы с постановкой вопроса: «Содержат ли корпуса поглощающих аппаратов ПМКП-110, класс Т1, выпущенных ООО «БЗПА» в соответствии с ТУ 3183.002.02068031-2004 и конструкторской документацией ПМКП-110.00.00.000 в период с 01.04.2010 г. по 27.01.2015, каждый признак независимых пунктов формулы, характеризующей группу изобретений по патентному документу RU 2595159 (оспариваемый патент). Ответчик по встречному иску ООО «Дипром» (который в свою очередь является и держателем подлинника конструкторской документации) при рассмотрении данного ходатайства в письменном виде признал вышеуказанный факт, указав в своих пояснениях следующее: «В целях экономии процессуального времени и судебных расходов ООО «Дипром» не оспаривает факт содержания в корпусе поглощающих аппаратов ПМКП-110. класс Т1, выпущенных ООО «БЗПА» в соответствии с ТУ 3183.002.02068031-2004 и конструкторской документацией ПМКП-110.00.00.000 в период с

01.04.2010 г. по 27.01.2015 г., признаков независимых пунктов формулы изобретения «Фрикционный поглощающий аппарат для железнодорожного транспортного средства и корпус такого аппарата», охраняемого патентом РФ № 2595159, либо признаков, эквивалентных вышеуказанному изобретению». Таким образом, даже сам держатель подлинника конструкторской документации признает тот факт, что на протяжении с 01.04.2010 по 27.01.2015 ООО «БЗПА» выпускало в общегражданский оборот поглощающие аппараты со спорным техническим решением.

В дополнении к отзыву также указано, что номер клеймения 1346 был присвоен ООО «БЗПА» в 2011 году. Тот факт, что ООО «БЗПА» закупало корпуса поглощающих аппаратов ПМКП-110 у сторонних организаций, не свидетельствует о том, что ООО «БЗПА» не выпускало в общегражданский оборот поглощающие аппараты целиком. Приостановление сертификата и истечение срока действия клейма в июле-августе 2021 г. не имеет никакого отношения к настоящему спору, так как это не опровергает фактов выпуска продукции со спорным техническим решением до даты приоритета. Споры между ООО «БЗПА» и ООО «Дипром» о задолженности по лицензионному договору также никаким образом не относятся к настоящему спору. Тот факт, что конструкторская документация передана на условиях конфиденциальности, не означает, что сведения об ограничительном упоре для предотвращения выпадения неподвижной пластины в поперечном направлении не могли стать общедоступными в результате ввода поглощающих аппаратов в общегражданский оборот. Ведь на сам аппарат никакие ограничения конфиденциальности не распространяются, и любой покупатель продукции имел возможность воочию изучить устройство поглощающего аппарата, так как разобрать его никто не может запретить.

В подтверждение данных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- акт сдачи-приемки [6] (представлен повторно);

- акт сдачи приемки от 02.06.2017 к договору купли-продажи конструкторской документации №438-КД от 30.05.2017 (далее – [46]);
- ходатайство о назначении судебной экспертизы от ООО «БЗПА» в Арбитражный суд Брянской области, дело №А09-11162/2020 (далее – [47]);
- возражения от ООО «Дипром» на ходатайство о назначении судебной экспертизы в Арбитражный суд Брянской области, дело №А09-11162/2020 (далее – [48]).

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

С учетом даты подачи заявки (27.01.2015), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности группы изобретений по указанному патенту включает Кодекс и Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008г № 327, зарегистрированный в Минюсте РФ 20 февраля 2009, рег. № 13413 (далее – Регламент).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1350 Кодекса изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники.

Согласно пункту 2 статьи 1354 Кодекса охрана интеллектуальных прав на изобретение предоставляется на основании патента в объеме, определяемом

содержащейся в патенте формулой изобретения. Для толкования формулы изобретения могут использоваться описание и чертежи.

Согласно подпункту 1 пункта 24.5.2 Регламента изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков изобретения, содержащихся в независимом пункте формулы.

Согласно подпункту 4 пункта 24.5.2 Регламента изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники раскрыто средство, которому присущи все признаки изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем.

Согласно подпункту 1 пункта 24.5.3 Регламента (1) изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Изобретение явным образом следует из уровня техники, если оно может быть признано созданным путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и/или общих знаний специалиста.

Согласно подпункту 2 пункта 24.5.3 Регламента проверка изобретательского уровня может быть выполнена по следующей схеме:

- определение наиболее близкого аналога в соответствии с пунктом 10.7.4.2 настоящего Регламента;
- выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков); при наличии признаков, характеризующих иное решение, не считающееся изобретением, эти признаки не принимаются во внимание как не относящиеся к заявленному изобретению;
- выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения;

- анализ уровня техники с целью подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Согласно подпункту 7 пункта 24.5.3 Регламента, в случае наличия в формуле изобретения признаков, в отношении которых заявителем не определен технический результат, или в случае, когда установлено, что указанный им технический результат не достигается, подтверждения известности влияния таких отличительных признаков на технический результат не требуется.

Согласно подпункту 1 пункта 26.3 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.

Согласно подпункту 2 пункта 26.3 Регламента датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

- для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования;

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

Группе изобретений 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 группы изобретений по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень», показал следующее.

Как следует из материалов возражения, все признаки формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, присущи

аппарату поглощающему ПМКП-110, который был введен в гражданский оборот до даты приоритета оспариваемого патента.

В соответствии с договором поставки [36] Поставщик ООО «Брянский завод поглощающих аппаратов» обязуется поставить, а Покупатель ООО «ВагонТрансГрупп» оплатить и принять аппарат поглощающий ПМКП-110 (чертеж ПМКП-110.00.000СБ). В соответствии со спецификацией №1 к договору [36] аппарат поглощающий ПМКП-110 соответствует ТУ 3183-002-02068031-2004. Исполнение договора [36] подтверждается товарными накладными [30], в частности, товарной накладной №96 от 27.05.2014.

Таким образом, материалы [30] и [36] подтверждают факт введения в гражданский оборот аппаратов поглощающих ПМКП-110, соответствующих ТУ 3183-002-02068031-2004, до даты приоритета оспариваемого патента (27.01.2015). Следовательно, сведения об аппаратах поглощающих ПМКП-110, соответствующих ТУ 3183-002-02068031-2004, могут быть включены в уровень техники для оценки патентоспособности группы изобретений по оспариваемому патенту (см. подпункты 1 и 2 пункта 26.3 Регламента).

Сведения о конструктивных особенностях аппаратов поглощающих ПМКП-110 раскрыты в материалах [10], [12]-[14], [22], [25], [26], [44].

В соответствии с извещениями [11] и [24] в конструкторскую документацию на аппараты поглощающие ПМКП-110 вносились изменения.

Технические условия [22] (ТУ 3183-002-02068031-2004) на аппараты поглощающие ПМКП-110 имеют последние изменения от 25.12.2009.

Из технических условий [22] известен фрикционный поглощающий аппарата для железнодорожного транспорта ПМКП-110 (см. лист 3). Указанный аппарат имеет корпус, содержащий дно и боковую стенку, которые задают открытое с одного конца внутреннее пространство корпуса, причем в боковой стенке корпуса выполнены приемные окна для приема отогнутого конца соответствующей неподвижной пластины. Неподвижные пластины содержат металлокерамические элементы (см. листы 4 и 22 и рис. 1).

Из чертежей [25] и [26] на корпус аппарата поглощающего ПМКП-110, с учетом сведений из технических условий [22] об элементах конструкции всего аппарата поглощающего ПМКП-110, известно, что на боковой стенке корпуса отформованы опорные полки для опирания неподвижных пластин в продольном направлении корпуса (из сведений, содержащихся на чертежах [25] и [26] следует, что корпус изготавливается литьем). При этом корпус снабжен ограничительным упором для ограничения смещения соответствующей неподвижной пластины в поперечном направлении корпуса от приемного окна для приема отогнутого конца этой пластины.

Чертежи [25] и [26] разработаны в 2009 г., при этом в чертеж [25] с 2009 по 2014 г.г. вносились изменения. Вместе с тем, выявленные выше признаки присущи обоим чертежам, а внесенные изменения согласно чертежу [25] касались некоторых размеров корпуса. Так, например, в соответствии с извещением ПМКП-07 [24] изменение 12 касалось увеличения размера ограничительного упора.

В материалах [22], [24]-[26] дословно не указано, что неподвижные пластины являются фрикционными. Однако, из названия данного аппарата – «аппарат фрикционный поглощающий ПМКП-110», сведений о том, что он имеет элементы металлокерамические из материала К-23, при этом каждая неподвижная пластина снабжена элементами металлокерамическими, (см. листы 3, 4 и 22, рисунок 1 технических условий [22]), а также принципа работы данного аппарата, можно сделать вывод, что упомянутые металлокерамические элементы обладают фрикционными свойствами.

Следовательно, аппарату поглощающему ПМКП-110, известному из материалов [22], [24]-[26], ставшему известному в результате его использования до даты приоритета оспариваемого патента, присущи все признаки независимого пункта 1 формулы, характеризующей группу изобретений по данному патенту, и независимого пункта 7 в объеме, включающем выполнение корпуса по пункту 1.

Дополнительно необходимо отметить, что признак формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, касающийся выполнения неподвижной пластины фрикционной, не находится в причинно-следственной связи с техническим результатом, упомянутом в описании изобретения по оспариваемому патенту, заключающимся в ограничении смещения неподвижной фрикционной пластины не только в продольном направлении корпуса, но и в его поперечном направлении. Из упомянутого описания следует, что указанные результат достигается признаками, характеризующими снабжение корпуса ограничительным упором.

При этом, в материалах [1] представлен патентный документ RU 2128301, опубл. 27.03.1999, из которого известен фрикционный поглощающий аппарат (см. реферат), содержащий корпус и неподвижные фрикционные пластины 6 с износоустойчивыми металлокерамическими элементами 7.

Следовательно, все признаки независимого пункта 1 формулы изобретения, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, и независимого пункта 7 в объеме, включающем выполнение корпуса по пункту 1, для специалиста явным образом следуют из уровня техники (см. материалы [1], [22], [24]-[26]).

На основании изложенного можно констатировать, что лицом, подавшим возражение, приведены доводы, позволяющие признать группу изобретений по оспариваемому патенту несоответствующей условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень» (см. пункт 2 статьи 1350 Кодекса).

Коллегией было установлено, что признаки зависимого пункта 4 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, не присущи аппарату поглощающему ПМКП-110 и решению по патентному документу RU 2128301.

О данном обстоятельстве было сообщено патентообладателю, а заседание коллегии перенесено, для представления возможности

патентообладателю внести изменения в формулу, характеризующую группу изобретений по оспариваемому патенту. Однако, на дату очередного заседания коллегии уточненная формула патентообладателем не была предоставлена.

Относительно доводов патентообладателя о том, что:

- лицо, подавшее возражение, выпускало поглощающие аппараты по конструкторской документации другого предприятия;

- конструкторская документация передана лицу, подавшему возражение, в соответствии с договором [1], согласно которому стороны договора обязаны выполнять условия конфиденциальности;

- перед установкой на вагон аппарат не разбирается, следовательно, информация о его конструкции не становится общедоступной ввиду запрета на разборку аппарата;

- рассмотрение возражения невозможно без изучения подлинной документации, которая должна быть представлена непосредственно ООО НПП «Дипром» или ООО «Дипром»;

- на производстве ООО «БЗПА» выявлены массовые несоответствия комплектующих требованиям конструкторской документации и контрафактный выпуск продукции, по этой причине приостановлено действие сертификата № ЕАЭС RU C-RU.ЖТ02.В.00635/20 и отказано в продлении действия клейма 1346, срок действия которого истек 06.08.2021;

- ООО «БЗПА» существенно занижало количество выпущенных аппаратов;

- ООО «БЗПА» могло до 2015 года выпускать поглощающие аппараты ПМКП-110 без признаков, характеризующих изобретение по оспариваемому патенту;

необходимо отметить следующее.

Договоры [1] и [2] предусматривают сохранение конфиденциальности конструкторской документации. Акт [6] подтверждает передачу комплекта чертежей аппарата поглощающего ПКМП-110 от ООО «НПП Дипром»

ООО «БЗПА». Однако, как было указано выше материалы [30] и [36] подтверждают факт введения в гражданский оборот самих аппаратов поглощающих ПМКП-110, соответствующих ТУ 3183-002-02068031-2004, до даты приоритета оспариваемого патента (27.01.2015). Следовательно, данные материалы подтверждают принципиальную возможность ознакомления с аппаратами поглощающими ПМКП-110 любого лица.

Патентообладателем не представлено документального подтверждения того, что копии конструкторской документации, представленные лицом, подавшим возражение, сделаны не с подлинника данной документации. Кроме того, нормативными документами не предусмотрено обязательное требование представления конструкторской документации лицом, ее разработавшим.

Материалы [29], [33]-[35] подтверждают принципиальную возможность разборки аппарата поглощающего и ознакомления с его конструкцией.

Анализ материалов [45]-[51] показал, что они не доказывают выпуск ООО «БЗПА» аппаратов поглощающих с нарушением конструкторской документации в период до 27.05.2014.

Выявленные нарушения, касающиеся занижения количества выпущенных аппаратов не относятся к существу спора и не изменяют сделанного выше вывода.

Согласно протоколу [46] в ходе проверки производства ООО «БЗПА» действительно были выявлены несоответствия, касающиеся конструкторской документации ПМКП-110.00.00.000 «Аппарат поглощающий». А именно, отсутствие лицензионного договора и предмета договора на абонентское обслуживание КД, а также применение элементов полимерных, не предусмотренных конструкторской документацией ПМКП-110.00.00.000. Однако, во-первых эти нарушения имели место быть в иной период времени, после 27.05.2014, а во-вторых, данные нарушения не касаются самого конструктива элементов, входящих в состав аппарата.

В связи со сделанным выше выводом, материалы [3]-[5], [7]-[10], [12]-

[21], [23], [27]-[29], [31], [32], [37]-[43], представленные лицом, подавшим возражение, не рассматривались.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.02.2021, патент Российской Федерации на изобретение №2595159 признать недействительным полностью.