

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 Акционерного общества "Завод металлоконструкций" (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 02.04.2021, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 198661, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель № 198661 «Вагон-платформа для перевозки автомобильных полуприцепов и крупнотоннажных контейнеров» выдан по заявке № 2019145447 с приоритетом от 31.12.2019. Обладателем исключительного права на данный патент является Иванов Владимир Владимирович (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«Вагон-платформа для перевозки автомобильных полуприцепов и крупнотоннажных контейнеров, содержащий ходовую часть, автосцепное оборудование, тормозную систему и несущую раму, которая включает в себя хребтовую балку, боковые, шкворневые, лобовые, поперечные балки, седельное устройство для фиксации шкворня полуприцепа, фитинговые упоры для установки контейнеров, при этом боковая балка вагона-платформы имеет переменное по высоте коробчатое сечение, отличающийся тем, что воздухопровод тормозной системы размещен внутри боковой балки, а для его монтажа и обслуживания в вертикальном листе боковой балки выполнены технологические вырезы».

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

С возражением, а также в процессе рассмотрения возражения, были представлены следующие материалы (копии):

- Патент ES 1216234, опубл. 06.08.2018 (далее – [1]).

В возражении указано, что в качестве технического результата полезной модели заявлено «повышение защищенности воздухопровода тормозной системы от повреждения и хищения». При этом в тексте описания дополнительно упоминается второй результат: удобство монтажа и обслуживания.

Согласно возражению, техническому решению, раскрытому в источнике информации [1], присущи все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту. Т.е., по мнению лица, подавшего возражение, все существенные признаки формулы оспариваемого патента были известны до даты приоритета оспариваемого патента.

Патентообладатель в установленном порядке был уведомлен о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, при этом ему была

предоставлена возможность ознакомления с материалами возражения, размещенными на официальном сайте.

Отзыв на возражение патентообладателем был представлен на заседании коллегии 20.05.2021.

В своем отзыве патентообладатель выразил несогласие с доводами возражения. В отзыве патентообладатель указывает, что в патенте [1] раскрыт вагон, состоящий из трех тележек, двух люлек и четырех мини-подъемников (стр. 2, первый абзац раздела «Раскрытие изобретения»). При этом указано, что мини-подъемники остаются на станции погрузки и разгрузки, то есть, по сути, не являются частью вагона как такового, а используются в качестве погрузочно-разгрузочного средства. Таким образом, вагон в патенте [1] не имеет рамы, но собирается в единую жесткую конструкцию для передвижения по железной дороге за счет соединения люлек с тележками (абзацы 1 и 2 стр. 6). При этом «устойчивость при загрузке и разгрузке достигается с помощью четырех гидравлических опор (24)» для каждой тележки (там же). Тележки известного из патента [1] вагона, раскрытого в патенте [1], имеют балки. Однако, это не балки вагона. В оспариваемом патенте у вагона имеется описанная в формуле рама, которая опирается на тележки, которые, в свою очередь, как и тележки из патента [1], также имеют балки.

Также, в своем отзыве патентообладателем указано, что в качестве технического результата в оспариваемом патенте указано следующее:

- в разделе описания "раскрытие сущности технического решения":
- повышение защищенности воздухопровода тормозной системы от повреждения и хищения;
- позволяет повесить его [воздухопровода тормозной системы] защищенность от повреждения и хищения при обеспечении удобства монтажа и обслуживания;
- в разделе описания "осуществление технического решения":

- обеспечение защищенности воздухопровода тормозной системы от повреждения и хищения при обеспечении удобства монтажа и обслуживания.

Таким образом, в качестве технического результата следует рассматривать чаще упоминаемую и наиболее полно изложенную формулировку "обеспечение защищенности воздухопровода тормозной системы от повреждения и хищения при обеспечении удобства монтажа и обслуживания", т.е. в описании указан один общий технический результат, а не два технических результата. При этом вышеуказанный технический результат, учитывающий влияние взаимоисключающих факторов, является единым. Его деление на составляющие, как это выполнено лицом, подавшим возражение, не является обоснованным, не соответствует правовым нормам, регулирующим подачу и рассмотрение заявок на выдачу патентов на полезные модели, не соответствует фактическому творческому процессу создания новых технических решений.

Также, по мнению патентообладателя, прямоугольная конструкция 17, известная из патента [1], не является силовым элементом вагона, в том числе боковой или иной балкой рамы вагона, а в оспариваемом патенте воздухопровод тормозной системы размещен внутри боковой балки коробчатого сечения, которая является балкой рамы вагона, то есть балкой, являющейся несущим элементом рамы вагона.

Таким образом, размещение воздухопровода тормозной системы в оспариваемом патенте внутри боковой балки – силового элемента рамы вагона является более надежным, чем размещение такого воздухопровода в патента [1] внутри конструкции, соединяющей тележки.

Таим образом, в своем отзыве патентообладатель делает вывод о том, что в источнике информации [1], упомянутом в возражении, не раскрыта вся совокупность существенных признаков формулы полезной модели по

оспариваемому патенту, и, следовательно, оспариваемый патент соответствует условию патентоспособности «новизна».

В ответ на отзыв патентообладателя, лицом, подавшим возражение, 27.05.2021 были представлены дополнительные пояснения. С дополнительными пояснениями были представлены следующие материалы (копии):

- Патент RU142263, опубл. 27.06.2014 (далее – [2]).

По мнению лица, подавшего возражение, источник информации [2] содержит сведения о техническом решении, которому присущи следующие существенные признаки – «вагон-платформа, содержащая ходовую часть, тормозную систему и несущую раму, которая включает в себя хребтовую балку, боковые, шкворневые, лобовые (торцевые) и поперечные балки, при этом для обслуживания оборудования тормозной системы в боковой балке выполнены технологические вырезы (окна)». Таким образом, из патента [2] известны все существенные признаки для достижения второго технического результата оспариваемого патента, а именно – «обеспечения удобства монтажа и обслуживания».

В ответ на дополнительные пояснения лица, подавшего возражение, патентообладателем 02.06.2021 было представлено дополнение к отзыву, по существу повторяющее доводы отзыва.

Также с дополнением к отзыву были представлены фотографии примеров повреждений воздухопроводов при эксплуатации вагонов, а также размещения воздухопроводов в известных из уровня техники вагонах с окнами в боковых балках.

Кроме того, по мнению патентообладателя, из патента [2] не известны все существенные признаки для достижения второго технического результата оспариваемого патента, а именно – «обеспечения удобства монтажа и обслуживания».

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

С учетом даты подачи заявки (31.12.2019), 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 подпункту 3 пункта 2 статьи 1376 Кодекса заявка на полезную модель должна содержать формулу полезной модели, относящуюся к одному техническому решению, ясно выражающую ее сущность и полностью основанную на ее описании.

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 опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования.

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.

Согласно пункту 43 Правил ПМ если в результате проверки формулы полезной модели установлено, что независимый пункт формулы полезной модели включает несколько совокупностей существенных признаков, каждая из которых влияет на достижение собственного технического результата без достижения общего технического результата, в том числе в случае, если признаки всех этих совокупностей необходимы и достаточны только для достижения технического результата, являющегося суммой результатов, то независимый пункт формулы полезной модели не относится к одному техническому решению.

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.

Сведения, содержащиеся в патентах [1] – [2], могут быть включены в уровень техники для целей оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В качестве технического результата в оспариваемом патенте на полезную модель заявлено «Техническим результатом заявляемой полезной модели является повышение защищенности воздухопровода тормозной системы от повреждения и хищения» (стр. 3 описания, строки 37 – 38). При этом, далее в описании оспариваемого патента в тексте описания дополнительно упоминается второй результат – «обеспечение удобства монтажа и обслуживания» (стр. 4 описания, строки 25 – 26). Необходимо отметить, что первый и второй технические результаты находятся во взаимном противоречии. Повышенная защищенность воздухопровода от повреждения и хищения может быть достигнута только при размещении воздухопровода тормозной системы внутри полой цельной балки в виду его расположения в труднодоступном пространстве, но это значительно усложнит монтаж и обслуживание. При этом наличие технологических вырезов обеспечивает возможность монтажа и обслуживания воздухопровода, но одновременно с этим ухудшает его защищенность, поскольку он может быть поврежден или похищен через эти технологические вырезы. Таким образом, нельзя рассматривать первый и

второй технические результаты в совокупности, поскольку они достигаются совершенно разным набором конструктивных признаков, характеризующих две разные полезные модели.

Кроме того, в описании оспариваемого патента отсутствуют какие-либо сведения, позволяющие сделать вывод, что указанные первый и второй технические результаты обеспечивают достижение общего технического результата. В частности, в описании оспариваемого патента отсутствуют сведения и конкретные примеры выполнения устройства, раскрывающие в каких случаях и при каких условиях (например, какого размера должны быть технологические отверстия) будет достигаться общий, а не суммарный технический результат.

В отношении утверждения патентообладателя, касающегося того, что размещение воздухопровода тормозной системы в оспариваемом патенте внутри боковой балки – силового элемента рамы вагона является более надежным, чем размещение такого воздухопровода в патенте [1] внутри конструкции, соединяющей тележки, необходимо отметить, что повышение защищенности воздухопровода тормозной системы от повреждения и хищения зависит исключительно от прочности материала, из которого изготовлена балка, в которой размещен воздухопровод. Т.е. признаки «боковая балка рамы вагона» и «балка вагона-платформы имеет переменное по высоте коробчатое сечение» не являются существенными для достижения любого из двух указанных в описании оспариваемого патента технических результатов, поскольку не направлены ни на достижение повышения защищенности воздухопровода, ни на обеспечение монтажа и обслуживания. Также не являются существенными признаки, характеризующие конструктивные элементы несущей рамы, наличие седельного устройства для фиксации шкворня и фитинговых упоров, поскольку в материалах оспариваемого патента отсутствует какая-либо информация,

подтверждающая наличие причинно-следственной связи приведенных отличительных признаков с декларируемыми техническими результатами.

На странице 4 описания оспариваемого патента раскрыты сведения, позволяющие определить какие группы признаков являются существенными и находятся в причинно-следственной связи с первым и вторым техническими результатами. Например, расположение воздухопровода тормозной системы внутри боковой балки коробчатого сечения позволяет повысить его защищённость от повреждения и хищения (описание с. 4, строки 1 – 3), в то время как при монтаже и обслуживании воздухопровода тормозной системы используются технологические окна (описание с. 4, строки 21 – 23).

Таким образом, указанные в описании оспариваемого патента технические результаты не могут быть объединены и рассматриваться в качестве одного результата, поскольку они характеризуют два самостоятельных явления, которые реализуются за счет совершенно разного набора конструктивных признаков – первый результат обеспечивается за счет размещения воздухопровода в полый боковой балке, а второй результат – за счет наличия в указанной балке вырезов (окон).

Таким образом, в соответствии с вышеизложенным можно сделать вывод, что формула оспариваемого патента содержит две совокупности признаков, каждая из которых направлена на достижение отдельного технического результата.

В отношении первой совокупности существенных признаков необходимо отметить, что из патента [1] известен вагон-платформа для перевозки автомобильных полуприцепов, включающий ходовую часть, автосцепное оборудование (16), тормозную систему и несущую раму, состоящую из двух частей (18), имеющих хребтовую балку, боковые (11), шкворневые и лобовые (12) балки. Вагон-платформа также содержит седельное устройство (25) для фиксации шкворня полуприцепа. Указанные

части (18) связаны промежуточной балкой (прямоугольной конструкцией 17), расположенной сбоку и являющейся продолжением боковых балок (см. фигуры 1а, 4, 5, абз. [0079] – [0087]). Указанная промежуточная боковая балка (17) выполнена коробчатого сечения и внутри нее размещен воздухопровод тормозной системы (абз. [0087]), что направлено на повышение защищенности воздухопровода тормозной системы от повреждения и хищения.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что из источника информации [1] известно устройство, которому присущи все существенные признаки, раскрытые в формуле полезной модели по оспариваемому патенту, направленные на достижение технического результата, заключающегося в повышении защищенности воздухопровода тормозной системы от повреждения и хищения.

В отношении второй совокупности существенных признаков необходимо отметить, что из раздела описания «Уровень техники» патента [2] известен длиннобазный вагон-платформа модели 13-1796, содержащий ходовую часть, тормозную систему и несущую раму, которая включает в себя хребтовую балку, боковые, шкворневые, лобовые (торцевые) и поперечные балки, при этом для осмотра и обслуживания оборудования тормозной системы в вертикальном листе боковой балки выполнены технологические вырезы (окна).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что из источника информации [2] известно устройство, которому присущи все существенные признаки, раскрытые в формуле полезной модели по оспариваемому патенту, направленные на достижение технического результата, заключающегося в обеспечении удобства монтажа и обслуживания.

Констатация вышесказанного позволяет сделать вывод о том, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по

оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

Ввиду сделанных выше выводов анализ источника «Альбом справочник 002И-97 ПКБ ЦВ «Грузовые вагоны железных дорог колеи 1520 мм». МПС. РФ, 1998 г.» (далее – [3]) не проводился.

В отношении представленных патентообладателем фотографий с примерами повреждений воздухопроводов при эксплуатации вагонов, а также размещения воздухопроводов в известных из уровня техники вагонах с окнами в боковых балках, необходимо отметить, что представленные на них сведения не изменяют сделанного выше вывода.

От патентообладателя поступило письмо, датированное 07.07.2021, в котором он выразил несогласие с выводом коллегии, сделанным на заседании 22.06.2021. В своем письме патентообладатель представил свои доводы, по существу повторяющие доводы отзыва на возражение, которые подробно рассмотрены выше.

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

удовлетворить возражение, поступившее 02.04.2021, патент Российской Федерации на полезную модель № 198661 признать недействительным полностью.