

**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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Конева В.И. (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 15.02.2019, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 180233, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель № 180233 “Подбойка” выдан по заявке № 2017127040/11 с приоритетом от 27.07.2017 на имя ООО “Оптимум” (далее – патентообладатель) со следующей формулой:

“1. Подбойка, содержащая шток и укрепленную на нижнем конце штока лопатку, отличающаяся тем, что шток имеет изогнутую форму, полученную сочетанием двух криволинейных участков и расположенного между ними прямолинейного участка, при этом криволинейный участок штока подбойки, прилегающий к посадочной части штока, имеет радиус скругления  $R1$  от  $0,2L$  (длины подбойки) до  $0,3L$ , а криволинейный участок штока подбойки, прилегающий к лопатке, имеет радиус скругления  $R2$  от  $0,4L$  до  $0,5L$ .

2. Подбойка по п. 1, отличающаяся тем, что изгиб формы штока направлен в сторону тыльной (задней) стороны лопатки.

3. Подбойка по п. 1, отличающаяся тем, что прямолинейный участок штока имеет наклон в сторону лопатки под углом  $0 < \alpha < 15$  к оси подбойки.”

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности “новизна”.

В подтверждение несоответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности “новизна” в возражении приведены сведения о следующих источниках информации:

- патентный документ US 3942448, опубл. 09.03.1976 (далее – [1]);
- патентный документ SU 1041039, опубл. 07.09.1983 (далее – [2]);
- патентный документ US 4062292, опубл. 13.12.1977 (далее – [3]);
- патентный документ US 4773333, опубл. 27.09.1988 (далее – [4]);
- патентный документ RU 2308559, опубл. 27.06.2007 (далее – [5]);
- патентный документ US 3608498, опубл. 28.09.1971 (далее – [6]);
- патентный документ US 4563953, опубл. 14.01.1986 (далее – [7]);
- патентный документ AT 384447, опубл. 10.11.1987 (далее – [8]);
- патентный документ JP 3398265, опубл. 28.09.2000 (далее – [9]);
- патентный документ US 4848240, опубл. 18.07.1989 (далее – [10]);
- “Новые путевые машины”, под ред. Сырейщикова Ю.П., Москва, “Транспорт”, 1984, стр. 65-69 (далее – [11]);
- сертификата дистрибьютера фирмы “Ballast Tools Incorporated”, 01.01.2019 (далее – [12]);
- письмо ООО “Дельта-Центр”, 07.02.2019 (далее – [13]);
- счет-договор № 39 от 01.09.2010 (далее – [14]);
- товарная накладная № 374 от 07.09.2010 (далее – [15]);
- каталог фирмы “Желдормеханика” (далее – [16]).

Кроме того, в возражении отмечено, что признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту, касающиеся диапазона относительных размеров штока подбойки, не являются существенными.

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя, который в своем отзыве по мотивам возражения, поступившем 30.05.2019, представил свой анализ приведенных в возражении источников информации. По мнению патентообладателя, “вся совокупность признаков независимого пункта 1 формулы полезной модели... является существенной и направлена на достижение технического результата.”

Кроме того, в отзыве отмечено, что: “При анализе патента необходимо тщательным образом изучить весь текст и чертежи патентного описания. Однако лицо, подавшее возражение, не приводит доводов из патентного описания... а приводит чертеж, сопровождающий патентное описание. Измеряет на выбранных им из патентов чертежах радиусы, углы, габариты... проставляет на чертежах измеренные радиусы, углы, габариты... и представляет в возражении полученные таким образом рисунки, сообщая в названии рисунка, что это иллюстрация.”

К отзыву приложены переводы патентных документов [1], [3], [4], [6], [9], [10].

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

С учетом даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент (27.07.2017), правовая база для оценки патентоспособности полезной модели включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их формы, утвержденные Минэкономразвития от 30.09.2015 №701 и зарегистрированные в Минюсте РФ 25.12.2015, рег. № 40244 (далее – Правила) и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Минэкономразвития от 30.09.2015 №701 и зарегистрированные в Минюсте РФ 25.12.2015, рег. № 40244 (далее – Требования).

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 69 Правил 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 34 Требований в качестве аналога полезной модели указывается средство, имеющее назначение, совпадающее с назначением полезной модели, известное из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

В соответствии с пунктом 35 Требований в разделе описания полезной модели “Раскрытие сущности полезной модели” приводятся сведения, раскрывающие технический результат и сущность полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники, при этом:

- сущность полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата;

- 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.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 40 Требований формула полезной модели должна ясно выражать сущность полезной модели как технического решения, то есть содержать совокупность существенных признаков, в том числе родовое понятие, отражающее назначение полезной модели, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и получения при осуществлении полезной модели технического результата.

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 несоответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности “новизна”, показал следующее.

Из патентного документа [9] известна подбойка, включающая следующие признаки, присущие устройству по оспариваемому патенту:

- наличие штока (фиг. 2 патентного документа [9]);
- на нижнем конце штока укреплен лопатка (фиг. 2 патентного документа [9]);
- шток имеет изогнутую форму, полученную сочетанием двух криволинейных участков и расположенного между ними прямолинейного участка (фиг. 2 патентного документа [9]).

Что касается признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту “криволинейный участок штока подбойки, прилегающий к посадочной части штока, имеет радиус скругления  $R_1$  от  $0,2L$  (длины подбойки) до  $0,3L$ , а криволинейный участок штока подбойки, прилегающий к лопатке, имеет радиус скругления  $R_2$  от  $0,4L$  до  $0,5L$ ”, то здесь необходимо отметить следующее.

Как указано в описании полезной модели по оспариваемому патенту, техническими результатами от использования полезной модели являются “оптимизация конструкции подбойки для увеличения расстояния между штоком

подбойки и шпалой в процессе работы с целью снижения вероятности контакта штока подбойки со шпалой, в том числе с ее подошвой” и “повышение равномерности распределения усилий по длине штока подбойки, создаваемых действием уплотняемого балласта, повышение равномерности уплотнения балласта”.

Согласно описанию к оспариваемому патенту “применение изогнутой формы штока, полученной сочетанием двух криволинейных участков и расположенного между ними прямолинейного участка позволяет, не меняя расстояние между максимально сведенными концами лопаток подбоек при подбивке балласта, увеличить расстояние между штоками подбоек, измеренное в горизонтальной плоскости, совпадающей с подошвой шпалы, а также увеличить расстояние от штока подбойки до шпалы, в результате чего снижается вероятность контакта штока подбойки с подошвой железобетонной шпалы”. Таким образом, первый из указанных технических результатов достигается за счет выполнения штока из двух криволинейных участков и расположенного между ними прямолинейного участка.

При этом в описании полезной модели по оспариваемому патенту отсутствуют сведения о причинно-следственной связи признаков, характеризующих величины радиусов скругления криволинейных участков штока, с данным результатом.

Что касается мнения патентообладателя, приведенного в отзыве, о найденном “наилучшем варианте оптимальной геометрической конструкции подбойки”, то следует отметить, что в описании не раскрыто, почему именно такие радиусы скругления ( $R1$  от  $0,2L$  (длины подбойки) до  $0,3L$  и  $R2$  от  $0,4L$  до  $0,5L$ ) будут являться оптимальными.

Следовательно, можно согласиться с мнением, изложенным в возражении, о том, что признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту “криволинейный участок штока подбойки, прилегающий к посадочной части штока, имеет радиус скругления  $R1$  от  $0,2L$  (длины подбойки) до  $0,3L$ , а криволинейный участок штока подбойки, прилегающий к лопатке, имеет радиус

скругления R2 от 0,4L до 0,5L” не являются существенными.

В отношении второго из указанных технических результатов необходимо подчеркнуть, что в описании полезной модели отсутствуют сведения о причинно-следственной связи каких-либо признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту с данным результатом.

Что касается мнения патентообладателя, приведенного в отзыве, о том, что “лицо, подавшее возражение, не приводит доводов из патентного описания... а приводит чертеж, сопровождающий патентное описание”, то необходимо подчеркнуть, что уровень техники в отношении полезной модели включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели (пункт 2 статьи 1351 Кодекса).

Таким образом, в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем существенным признакам, содержащимся в формуле полезной модели по оспариваемому патенту.

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что в возражении содержатся доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии решения по оспариваемому патенту условию патентоспособности “новизна”.

В связи с тем, что установлено несоответствие полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности “новизна”, анализ источников информации [1] – [8], [10] – [16] не проводился.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 15.02.2019, патент Российской Федерации на полезную модель № 180233 признать недействительным полностью.**