

**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 ООО “Патентика” (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 22.03.2019, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 174641, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель № 174641 “Устройство контроля параметров движения грузового поезда и работы его тормозной системы” выдан по заявке № 2017111872/08 с приоритетом от 07.04.2017 на имя ОАО “Российские железные дороги” (далее – патентообладатель) со следующей формулой:

“1. Устройство контроля параметров движения грузового поезда и работы его тормозной системы, содержащее датчик давления тормозной магистрали, датчик давления тормозного цилиндра, модуль регистрации и интерфейсный модуль, отличающееся тем, что выполнено с возможностью определения давления сжатого воздуха в тормозной системе и показателей динамических процессов поезда при его движении, для чего содержит датчик давления

запасного резервуара, модуль измерения динамических процессов и модуль синхронизации, причем вход интерфейсного модуля связан с выходами датчиков давления, модуля регистрации, модуля измерения динамических процессов и модуля синхронизации, входы которых связаны с выходом интерфейсного модуля.

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что показателями динамических процессов являются продольно-динамические силы на автосцепке и продольные ускорения на раме вагоне.

3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что при определении продольно-динамических сил на автосцепке в качестве модуля измерения продольно-динамических процессов используется тензодатчик, подключаемый к автосцепке.

4. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что при определении ускорения в качестве модуля измерения динамических процессов используют акселерометр, установленный на раме вагона.

5. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что выполнено с возможностью автономной работы.”

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное тем, что полезная модель по оспариваемому патенту не является техническим решением, относящимся к устройству, а также несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности “новизна”.

В возражении отмечено, что охраняемое патентом решение не относится к устройству, т.к. независимый пункт формулы описывает совокупность самостоятельных устройств, объединенных между собой функционально (для выполнения заданной функции), между которыми, однако, отсутствует конструктивная связь.

В подтверждение довода о том, что полезная модель по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности “новизна”, к возражению приложены копии следующих источников информации:

- патентный документ RU 102336, опубл. 27.02.2011 (далее – [1]);
- ГОСТ 2.101-68\* “Виды изделий”, 01.01.1971, стр. 35-37 (далее – [2]);
- ГОСТ Р 51086-97 “Датчики и преобразователи физических величин электронные. Термины и определения”, Москва, “Стандартинформ”, 01.07.1998, стр. 182-190 (далее – [3]);
- патентный документ SU 977240, опубл. 30.11.1982 (далее – [4]).

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя, который в своем отзыве по мотивам возражения, поступившем 29.05.2019, указал, что заявленная совокупность существенных признаков решения по оспариваемому патенту характеризует новое устройство, элементы которого находятся в конструктивно-функциональном взаимодействии, и которые, в совокупности, обеспечивают возможность проведения поездных тормозных испытаний с высокой достоверностью и надежностью, что не обеспечивает в отдельности ни один из элементов-признаков, характеризующих решение по оспариваемому патенту.

При этом, по мнению патентообладателя, наличие разъемов, штекеров и т.д. подтверждает тот факт, что решение по оспариваемому патенту подпадает под определение “сборочной единицы”.

Кроме того, в отзыве отмечено, что патентообладатель считает необоснованным противопоставление решений по патентным документам [1], [4] решению по оспариваемому патенту ввиду того, что лицом, подавшим возражение, необоснованно отброшены конструктивные различия указанных решений.

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

С учетом даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент (07.04.2017), правовая база 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 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.

В соответствии с пунктом 35 Правил проверка соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем первым пункта 1 статьи 1351 Кодекса, заключается в установлении, является ли заявленная полезная модель техническим решением, относящимся к устройству. Заявленная полезная модель признается техническим решением, относящимся к устройству, если формула полезной модели содержит совокупность относящихся к устройству существенных признаков, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и достижения технического результата, обеспечиваемого полезной моделью.

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 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:

- к устройствам относятся изделия, не имеющие составных частей (детали), или состоящие из двух и более частей, соединенных между собой сборочными операциями, находящихся в функционально-конструктивном единстве (сборочные единицы);

- 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 (1) пункта 36 Требований для характеристики устройств используются, в частности, следующие признаки:

- наличие одной детали, ее форма, конструктивное выполнение;

- наличие нескольких частей (деталей, компонентов, узлов, блоков), соединенных между собой сборочными операциями, в том числе свинчиванием, сочленением, клепкой, сваркой, пайкой, опрессовкой, развалцовкой, склеиванием, сшивкой, обеспечивающими конструктивное единство и реализацию устройством общего функционального назначения (функциональное единство);

- конструктивное выполнение частей устройства (деталей, компонентов,

узлов, блоков), характеризуемое наличием и функциональным назначением частей устройства, их взаимным расположением;

- параметры и другие характеристики частей устройства (деталей, компонентов, узлов, блоков) и их взаимосвязи;
- материал, из которого выполнены части устройства и (или) устройство в целом;
- среда, выполняющая функцию части устройства.

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 представлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся того, что полезная модель по оспариваемому патенту не является техническим решением, относящимся к устройству, показал следующее.

Согласно формуле полезная модель по оспариваемому патенту охарактеризована совокупностью признаков, определяющих наличие в указанной формуле нескольких самостоятельных средств, а именно:

- датчик давления тормозной магистрали;
- датчик давления тормозного цилиндра;
- датчик давления запасного резервуара;
- модуль регистрации;
- интерфейсный модуль;
- модуль измерения динамических процессов;.
- модуль синхронизации.

При этом указанные выше средства не представляют собой единую конструкцию или изделие (в материалах заявки отсутствуют сведения о том, что указанные элементы объединены в единую конструкцию с помощью сборочных операций (см. подпункт (1) пункта 36 Требований) и, соответственно, находятся в конструктивном единстве). Тот факт, что датчики давления расположены в различных частях грузового поезда (в тормозной магистрали, в тормозном цилиндре, в запасном резервуаре), дополнительно указывает на отсутствие конструктивного единства между частями устройства контроля параметров движения грузового поезда и работы его тормозной системы по оспариваемому патенту.

Кроме того, при совместном применении каждое из устройств в системе реализует присущее ему функциональное назначение, которое сохраняется вне зависимости от того, находится ли другое устройство в работоспособном состоянии. Возможность реализации назначения технического решения по оспариваемому патенту обусловлена функциями входящих в него средств.

Следовательно, техническое решение по оспариваемому патенту, обеспечивающее контроль параметров движения грузового поезда и работы его тормозной системы, представляет собой совокупность нескольких устройств.

Что касается мнения патентообладателя о том, что наличие разъемов, штекеров и т.д. подтверждает тот факт, что решение по оспариваемому патенту подпадает под определение “сборочной единицы”, то здесь необходимо подчеркнуть следующее.

Указание в формуле полезной модели по оспариваемому патенту на связь входа интерфейсного модуля с выходами датчиков давления, модуля регистрации, модуля измерения динамических процессов и модуля синхронизации, а входов датчиков давления, модуля регистрации, модуля измерения динамических процессов и модуля синхронизации с выходом интерфейсного модуля, свидетельствует о соединении перечисленных выше средств между собой посредством проводов для передачи электрических сигналов. Данная связь не является конструктивной, а представляет собой

функциональную связь.

Таким образом, вышеприведенная формула не содержит сведений, подтверждающих, что совместное использование нескольких устройств, входящих в заявленное предложение, приведет к созданию нового устройства.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что техническое решение по оспариваемому патенту не может быть признано относящимся к единому устройству, т.е. к решению, которому может быть предоставлена правовая охрана в качестве полезной модели согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса.

В связи со сделанным выше выводом, доводы о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности “новизна” не анализировались.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 22.03.2019, патент Российской Федерации на полезную модель № 174641 признать недействительным полностью.**