

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения

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, действующей на дату подачи возражения, и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ЗАО "ЭНРЕГРО Рус" (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 15.11.2022, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 213050, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 213050 на полезную модель «Железнодорожное колесо» выдан по заявке № 2022117618/11 с приоритетом от 29.06.2022 на имя ООО «АЛЛЕГРО» (далее - патентообладатель) со следующей формулой:

«1. Железнодорожное колесо, имеющее на поверхности углубление для размещения идентификационной метки, отличающееся тем, что в месте сопряжения с углублением для размещения идентификационной метки на железнодорожном колесе выполнена переходная поверхность.

2. Железнодорожное колесо по п.1, отличающееся тем, что углубление для размещения идентификационной метки представлено в виде кольцевой канавки, выполненной на ступице колеса.

3. Железнодорожное колесо по п.1, отличающееся тем, что переходная поверхность представлена в виде скругления.

4. Железнодорожное колесо по п.3, отличающееся тем, что скругление выполнено по радиусу величиной от 1 до 3 мм.»

Против выдачи данного патента, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Гражданского кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием документов заявки, представленных на дату её подачи, по которой был выдан оспариваемый патент на полезную модель, требованию раскрытия сущности этой полезной модели, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники, а также несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- переписка между лицом, подавшим возражение, и АО «ВНИИЖТ» за 03.10.2022, 10.10.2022 (далее – [1]);

- патент RU 2606410, опубликован 20.12.2016 (далее – [2]);

- патент RU 168729, опубликован 17.02.2017 (далее – [3]);

- постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.10.2018 по делу № СИП-405/2021 (далее – [4]);

- решение Суда по интеллектуальным правам по делу от 22.12.2021 по делу №СИП-404/2021 (далее – [5]);

- ГОСТ 10549-80, подписан в печать 12.02.1992 (далее – [6]);

- ОСТ 1 00010-81, дата введения 01.01.1982 (далее – [7]);

- «Инженерная графика. Справочные материалы. Часть 2», О.А. Оганесов и др., Москва, издательство «МАДИ», 2014, стр. 30-32 (далее – [8]);

- «Механизация и автоматизация проектно-конструкторских работ», Алферов А.В., Москва, издательство «Энергия», 1973, стр. 72 (далее – [9])

В возражении отмечено:

- в описании заявки, представленном на дату ее подачи, по которой был выдан оспариваемый патент, содержатся сведения о недостатках ближайшего аналога (техническое решение, известное из патента [2]) решения по этому патенту, которые этому аналогу не присущи;

- в описании заявки, представленном на дату ее подачи, по которой был выдан оспариваемый патент, не содержится сведений о возможности достижения указанного в этом описании технического результата по отношению к упомянутому в данном описании аналогу (техническое решение, известное из патента [2]);

- каждому из устройств, известных из патентов [2], [3], присущи все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Кроме того, в возражении содержатся доводы о несущественности некоторых признаков указанной формулы.

Кроме того, от лица, подавшего возражение, 10.01.2023, 25.01.2023, 12.02.2023, 10.03.2023 поступили дополнения к возражению.

С данными дополнениями представлены следующие материалы:

- постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 10.02.2017 по делу № СИП-481/2016 (далее – [10]);

- заключение АО «ВНИИЖТ» № 2909 от 29.03.2022 (далее – [11]);

- протокол совещания АО «РЖД» от 19.11.2021 (далее – [12]);

- информационное письмо АО «ВНИИЖТ» об изменении чертежа от 03.03.2022 с чертежом (далее – [13]);

- ТУ 0943-002-14199399-2017, 2017 г. (далее – [14]);

- договор № 3.РСТМ.10.09945/22 от 21.02.2022 и акт № 1 от 30.03.2022 к нему (далее – [15]);

- ГОСТ 10791-2011, подписан в печать 23.11.2011 (далее – [16]);

- протокол № 27 заседания Подкомитета по вагоностроению Комитета НП "ОПЖТ" по грузовому подвижному составу от 26.04.2019 (далее – [17]);

- презентация «О RFID маркировке деталей грузовых вагонов» (далее – [18]);

- интернет-ссылка <http://мояколея1520.рф/new/4808/>, датированная 05.05.2019 (далее – [19]);

- интернет-ссылка <https://web.archive.org/web/20190511110336/http://%D0%BC%D0%BE%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%8F1520.%D1%80%D1%84/new/4808/> (далее – [20]);

- отчет АО «ВНИИЖТ» от 09.08.2021 по результатам испытаний (далее – [21]);

- решение Суда по интеллектуальным правам от 07.12.2020 по делу № СИП-311/2020 (далее – [22]);

- решение Суда по интеллектуальным правам от 21.12.2020 по делу № СИП-5/2020 (далее – [23]);

- постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 19.02.2018 по делу № СИП-385/2017 (далее – [24]).

При этом одна часть доводов дополнений по существу повторяет доводы возражения.

Другая часть доводов касается следующих аспектов:

- устройству, известному из источников информации [13], [14], [18]-[20], присущи все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту;

- признаки зависимого пункта 4 данной формулы противоречат описанию к оспариваемому патенту.

Стороны спора в установленном порядке были уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, при этом им была представлена возможность ознакомления с материалами возражения, размещенными на официальном сайте «<https://www.fips.ru/>».

В свою очередь, от патентообладателя 21.12.2022, 23.12.2022, 17.02.2023, 21.02.2023, 27.02.2023, 28.03.2023 поступил отзыв на указанное возражение и дополнения к нему.

При этом с отзывом и дополнениями к нему представлены следующие материалы:

- оценка напряженного состояния цельнокатного колеса по ГОСТ 10791-2011, Нижний Тагил, 2022 (далее – [25]);

- патент CN 209305228, опубликован 27.08.2019 (далее – [26]);

- интернет-ссылка <https://web.archive.org/web/20180327024445/https://files.stroyinf.ru/Index/9/9268.htm> (далее – [27]);

- интернет-ссылки <https://metallurgist.pro/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B2/>, <https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/064/294.htm> (далее – [28]);

- уточненная формула полезной модели по оспариваемому патенту, скорректированная путем внесения в независимый пункт 1 вышеприведенной формулы этого патента признаков зависимых пунктов 3, 4 данной формулы, при этом зависимый пункт 2 указанной формулы остался без изменений.

Кроме того, в отзыве указано определение термина «концентратор напряжений» из «Физической энциклопедии», А.М. Прохоров, Москва, издательство «Советская энциклопедия», 1988 (далее - [29]).

В свою очередь, в отзыве и дополнениях к нему отмечено следующее:

- материалы заявки, представленные на дату ее подачи и по которой был выдан оспариваемый патент, содержат исчерпывающие сведения о возможности осуществления полезной модели по этому патенту специалистом в данной области техники с учетом научных знаний, содержащихся в предшествующем данной полезной модели уровне техники;

- содержащийся в интернет-ссылках [19], [20] документ с отраженным в нем устройством не может быть включен в уровень техники для оценки патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту ввиду того, что интернет-сервис «<https://web.archive.org/>» данный документ не заархивировал;

- каждому из устройств, известных из источников информации [2], [3], [16], не присуща вся совокупность существенных признаков полезной модели по оспариваемому патенту;

- никакие признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту не противоречат описанию к этому патенту.

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

С учетом даты подачи заявки (29.06.2022), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает вышеотмеченный Гражданский кодекс в редакции, действующей на дату подачи этой заявки (далее - Кодекс), Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их форм (далее – Правила ПМ), Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель (далее – Требования ПМ), утвержденные приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30 сентября 2015 года № 701, зарегистрированные в Минюсте Российской Федерации 25 декабря 2015 г., рег. № 40244.

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

Согласно пункту 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 изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

Согласно пункту 2 статьи 1376 Кодекса заявка на полезную модель должна содержать, в частности:

2) описание полезной модели, раскрывающее ее сущность с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники;

3) формулу полезной модели, относящуюся к одному техническому решению, ясно выражающую ее сущность и полностью основанную на ее описании;

4) чертежи полезной модели для понимания сущности полезной модели.

Согласно пункту 1 статьи 1390 Кодекса экспертиза заявки на полезную модель по существу включает, в частности, проведение информационного поиска в отношении заявленной полезной модели и проверку с учетом его результатов соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем вторым пункта 1 статьи 1351 Кодекса.

Согласно пункту 35 Требований ПМ в описании полезной модели приводятся сведения, раскрывающие технический результат, в частности:

- признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения 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;

- под специалистом в данной области техники понимается гипотетическое лицо, имеющее доступ ко всему уровню техники и обладающее общими знаниями в данной области техники, основанными на информации, содержащейся в справочниках, монографиях и учебниках.

Согласно пункту 36 Требований ПМ при раскрытии сущности полезной модели применяются следующие правила:

1) 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;
- конструктивное выполнение частей устройства (деталей, компонентов, узлов, блоков), характеризующее наличием и функциональным назначением частей устройства, их взаимным расположением;

2) признаки устройства излагаются в формуле так, чтобы характеризовать его в статическом состоянии.

Согласно пункту 38 Требований ПМ в разделе описания полезной модели "Осуществление полезной модели" приводятся сведения, раскрывающие, как может быть осуществлена полезная модель с реализацией указанного заявителем назначения полезной модели и с подтверждением возможности достижения технического результата при осуществлении полезной модели путем приведения детального описания по

крайней мере одного примера осуществления полезной модели со ссылками на графические материалы, если они представлены. В разделе описания полезной модели "Осуществление полезной модели" также приводятся сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении полезной модели технического результата. В качестве таких сведений приводятся объективные данные, например, полученные в результате проведения эксперимента, испытаний или оценок, принятых в той области техники, к которой относится полезная модель, или теоретические обоснования, основанные на научных знаниях. Для подтверждения возможности осуществления полезной модели приводятся следующие, в частности, сведения:

1) описание конструкции устройства (в статическом состоянии) и его функционирования (работа) или способ использования со ссылками на фигуры, а при необходимости - на иные поясняющие материалы (эпюры, временные диаграммы и так далее);

2) при описании функционирования (работы) устройства описывается функционирование (работа) устройства в режиме, обеспечивающем при осуществлении полезной модели технического результата; при использовании в устройстве новых материалов описывается способ их получения.

Согласно пункту 38 Правил ПМ вывод о несоблюдении требования достаточности раскрытия сущности полезной модели в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1376 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники должен быть подтвержден доводами, основанными на научных знаниях, и (или) ссылкой на источники информации, подтверждающие такой вывод.

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, в частности, для сведений, полученных в электронном виде (через доступ в режиме онлайн в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или с оптических дисков (далее - электронная среда), - дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена и может быть документально подтверждена, или, если эта дата отсутствует, дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

Согласно пункту 69 Правил ПМ 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 72 Правил ПМ если установлено, что полезная модель, охарактеризованная в независимом пункте формулы, содержащей зависимые пункты, соответствует условию новизны, проверка новизны зависимых пунктов не проводится.

Согласно пункту 40 Правил ППС в рамках рассмотрения спора правообладатель вправе ходатайствовать с представлением материалов, в частности, об изменении предоставленного патентом объема правовой охраны с соблюдением требований статьи 1378 Кодекса при условии, что это не повлечет расширения объема правовой охраны. Указанные ходатайства могут быть поданы, если испрашиваемые изменения устраняют причины, которые должны повлечь признание предоставления правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности недействительным либо в случае если без внесения соответствующих изменений предоставление правовой охраны, в частности, патенту должно быть признано недействительным полностью, а при их внесении - частично.

Полезной модели по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле.

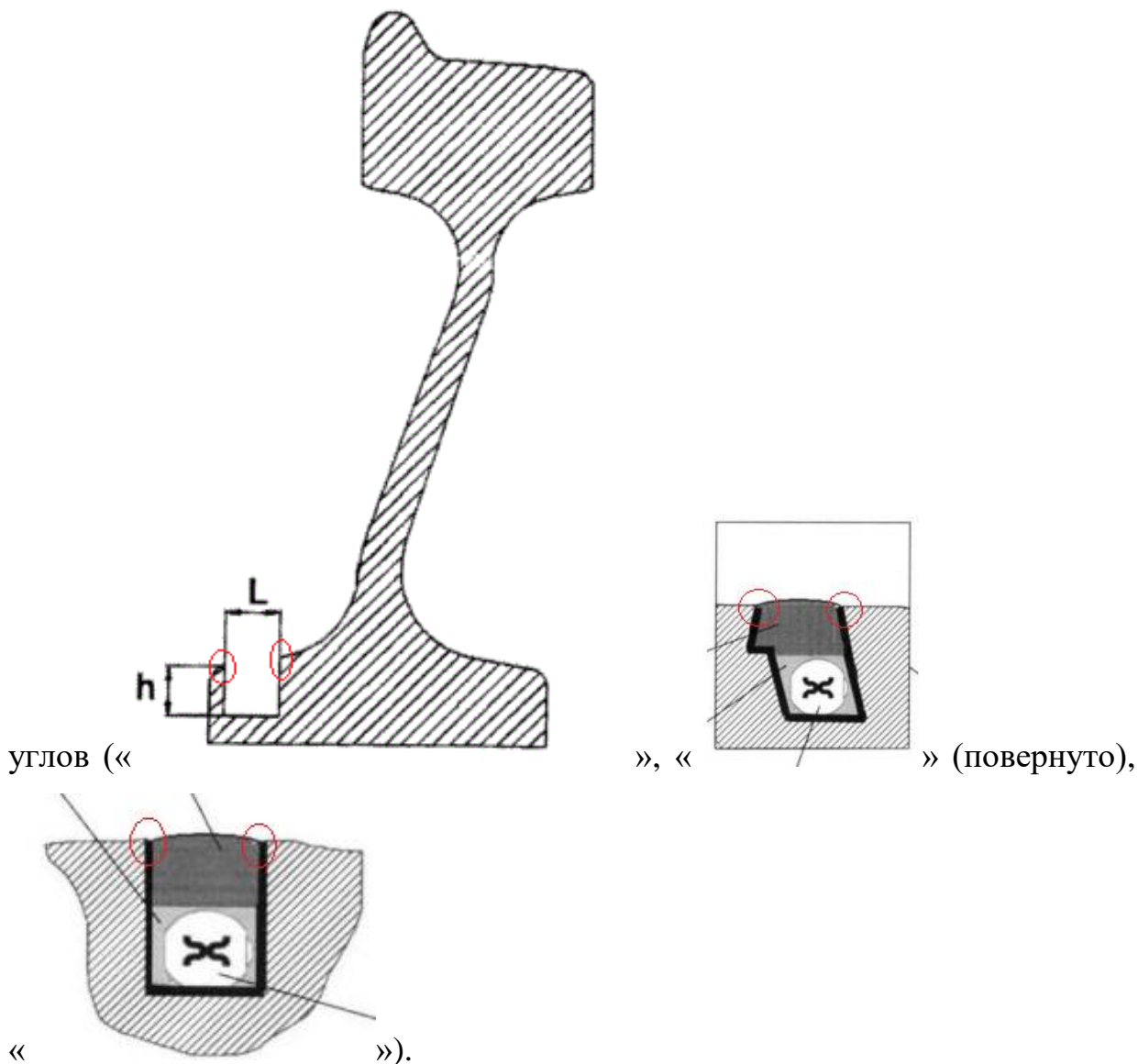
Анализ доводов сторон, касающихся оценки соответствия документов заявки, представленных на дату её подачи, по которой был выдан оспариваемый патент на полезную модель, требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники, показал следующее.

В описании (см. стр. 1 абзац 4 – стр. 2 последний абзац), формуле и чертежах (см. фиг. 1-4) заявки, представленных на дату ее подачи и по которой был выдан оспариваемый патент, содержатся сведения о конструкции решения по оспариваемому патенту, которая характеризуется такими элементами (признаками), как железнодорожное колесо с углублением и переходной поверхностью в виде скругления или фаски, взаимным их расположением (углубление для размещения идентификационной метки) (см. пункты 36, 38 Требований ПМ). При этом на упомянутых чертежах (см. фиг. 1-4) содержатся сведения о характеристике решения по оспариваемому патенту в статическом состоянии (см. пункты 36, 38 Требований ПМ). Также в данном описании показан принцип работы этого решения (см. пункт 38 Требований ПМ).

Кроме того, в описании (см. стр. 1 абзац 5) заявки, представленном на дату ее подачи, по которой был выдан оспариваемый патент, указан технический результат, заключающийся в снижении риска появления локальных трещин в области углубления для размещения идентификационной метки.

В свою очередь, исходя из этого описания (см. стр. 1 абзац 2) можно сделать вывод о том, что наиболее близким аналогом решения по оспариваемому патенту является устройство, отраженное на фиг. 2, 4, 5 патента [2]. При этом анализ данного устройства (железнодорожное колесо)

показал, что в нем присутствует углубление для размещения идентификационной метки и переходная поверхность в виде



В свою очередь, специалисту в данной области техники известно, что такие углы представляют собой концентраторы напряжений, которые приводят к механическим повреждениям в процессе эксплуатации (см. источники информации [28], [29]).

Следовательно, можно сделать вывод о том, что указанный в вышеотмеченном описании (см. стр. 3) недостаток ближайшего аналога (устройство, известное из патента [2]), заключающийся в высоком риске дефекта железнодорожного колеса из-за высокой концентрации напряжений в области каждого глухого отверстия для размещения идентификационной

метки, явным образом в нем прослеживается. При этом употребление речевых оборотов с такой характеристикой как «высокий» для специалиста в данной области обусловлен сравнением с таким же железнодорожным колесом, в котором отсутствует углубление и, следовательно, отсутствуют концентраторы напряжений.

При этом необходимо обратить внимание, что специалисту в данной области техники известно, что скругление какой-либо поверхности означает придать ей округлую форму (см. интернет-ссылку <https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/143701/%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C> с отсылкой на «Энциклопедический словарь. 2009.»), т.е. в случае резкого перехода (угол) одной поверхности к другой скругление позволяет избежать указанной резкости и, таким образом, снизить концентрацию напряжений в этом участке.

Кроме того, специалисту в данной области техники известно, что выполнение такого перехода в виде фаски позволяет снизить сбивание указанного участка (см., например, интернет-ссылку https://construction_materials.academic.ru/11469/%D0%A4%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0 с отсылкой на «Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов. - Калининград. Под редакцией Ложкина В.П.. 2015-2016») и, следовательно, снизить концентрацию напряжений в нем.

При этом следует отметить, что содержащиеся в вышеуказанном описании (см. стр. 1 абзац 7 – стр. 2 абзац 4) заявки сведения по существу отражают упомянутую информацию о научных знаниях, к которой имеет доступ специалист в данной области техники (см. пункт 35 Требований ПМ).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в данном описании заявки содержатся сведения о достижении указанного выше технического результата такими отличительными признаками, как выполнение

переходной поверхности в т.ч. в виде скругления, которые, в свою очередь, находят свое отражение в независимом пункте 1 и зависимом пункте 3 формулы полезной модели по оспариваемому патенту (см. пункт 38 Требований ПМ).

В отношении признаков зависимого пункта 4 данной формулы, характеризующих числовой диапазон от 1 до 3 мм радиуса скругления переходной поверхности, необходимо отметить следующее.

В упомянутом описании (см. стр. 1 абзац 3 снизу) содержатся сведения о выполнении углубления в виде кольцевой канавки, лежащего в диапазоне значений по глубине от 5 до 20 мм и ширине от 5 до 30 мм,

В свою очередь, в описании (см. стр. 5 абзац 10 снизу) патента [2] (ближайший аналог решения по оспариваемому патенту) содержатся сведения о пересекающихся с указанными интервалами значениях углубления, выполненного в железнодорожном колесе, изготовленном и рассчитанным на прочность согласно положениям ГОСТа [16].

Исходя из сказанного, а также с учетом положений ГОСТа [16], определений терминов «сопротивление материалов» и «конструкционная прочность» (см., например, «Новый политехнический словарь», А.Ю. Ишлинский, Москва, научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 2000, стр. 425, 500, 501), можно констатировать, что упомянутый выше диапазон значений радиусов скругления переходной поверхности в решении по оспариваемому патенту является оптимальным с точки зрения размеров используемых в настоящее время железнодорожных колес.

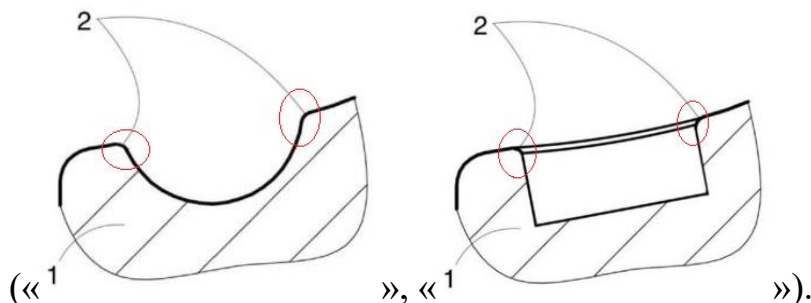
При этом следует отметить, что в описании (см. стр. 1 последний абзац) заявки, представленном на дату ее подачи и по которой выдан оспариваемый патент, содержатся сведения о том, что данный диапазон значений является предпочтительным.

Таким образом, в этом описании приведены сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении решения по оспариваемому патенту в частном случае реализации по зависимому пункту 4 формулы этого патента, основанные на испытаниях и/или оценках, принятых в той области техники, к которой относится данное решение (см. пункт 38 Требований ПМ).

Кроме того, анализ материалов (описание, формула, чертежи) заявки, представленных на дату ее подачи и по которой был выдан оспариваемый патент, показал, что они не содержат в себе каких-либо сведений, которые приводили бы к противоречиям с точки зрения сущности полезной модели по этому патенту, а также с точки зрения наличия в формуле признаков, не раскрытых в описании.

Что касается доводов возражения о невозможности выполнения некоторых значений радиусов скругления переходной поверхности в случае определенной величины ширины углубления, то эти доводы основаны на некорректном толковании признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Согласно описанию (см. стр. 2 абзацы 2, 4 снизу), чертежам (см. фиг. 3, 4 поз. 2) и формуле полезной модели по оспариваемому патенту переходная поверхность представляет собой место сопряжения поверхности железнодорожного колеса с верхней частью боковой стенки углубления



В свою очередь, указанные доводы возражения относятся к месту сопряжения боковой и донной части углубления, что не соответствует

смысловому содержанию признака формулы по данному патенту, характеризующего переходную поверхность.

При этом стоит сказать, что для специалиста в данной области техники с учетом правил построения сопряжений (см., например, интернет-ссылку <https://www.informio.ru/publications/id593/Uchebno-metodicheskoe-posobie-Tehnika-vypolnenija-soprjazhenii>, рис. 4, дата размещения 31.10.2013, с отсылкой на «Учебно-методическое пособие «Техника выполнения сопряжений» выполнение переходной поверхности радиусом скругления равным 3 мм (признаки зависимого пункта 4 формулы полезной модели по оспариваемому патенту) для выемки с глубиной равной 5 мм является тривиальным техническим приемом.

Кроме того, стоит обратить внимание, что анализ источников информации [1]-[3], [6]-[9], [11]-[21], [25]-[29] показал, что в них не содержится сведений, основанных на научных знаниях, о принципиальной невозможности осуществления полезной модели по оспариваемому патенту с достижением упомянутого технического результата (см. пункт 38 Правил ПМ).

Также следует отметить, что сделанные выше выводы не вступают в какое-либо противоречие с правовыми позициями, изложенными в судебных актах [4], [5], [10], [22]-[24].

С учетом вышеперечисленного можно подытожить, что документы заявки, представленные на дату её подачи, по которой был выдан оспариваемый патент на полезную модель, соответствует требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники.

Следовательно, в возражении не содержится доводов, подтверждающих несоответствие документов заявки, представленных на дату её подачи, по которой был выдан оспариваемый патент на полезную

модель, требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники.

Анализ доводов сторон, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

В отношении источников информации [11]-[15], [17]-[21] стоит сказать следующее.

Источники информации [11]-[15], [17], [21] по существу представляют собой внутренние (рабочие) документы АО «ВНИИЖТ», АО «РЖД» и НП "ОПЖТ", которые не содержат в себе каких-либо выходных данных, позволяющих их отнести к общедоступным источникам информации.

Следовательно, данные источники информации не могут быть включены в уровень техники для оценки патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту (см. пункт 52 Правил ПМ).

Интернет-сайт «<http://мояколя1520.рф>» представляет собой площадку для размещения на ней информации, касающейся железнодорожного транспорта, для ознакомления с ней широкой публики. Следовательно, размещенная на этом сайте информация является общедоступной с даты ее размещения.

Интернет-сервис «<https://web.archive.org/>» является некоммерческой организацией, осуществляющей автоматическую архивацию интернет-пространства с помощью веб-краулеров (поисковый робот), что говорит о том, что на дату архивации какой-либо интернет-страницы, размещенные на ней сведения являлись общедоступными.

В свою очередь, отсутствие сведений об архивации интернет-сервисом «<https://web.archive.org/>» документа, отраженного в интернет-ссылке [18], не говорит о том, что данный документ не был общедоступным на дату публикации интернет-ссылки [18], а лишь свидетельствует об

определенном алгоритме архивации веб-краулером в отношении тех или иных интернет-ссылок.

При этом сведения, содержащиеся в представленной патентообладателем интернет-ссылке [27], не опровергают сделанных выше выводов.

Таким образом, отраженная в интернет-ссылках [19], [20] информация может быть включена в уровень техники для оценки патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту (см. пункт 52 Правил ПМ).

Что касается документа [18], то содержащиеся в нем сведения идентичны информации, отраженной в интернет-ссылках [19], [20].

Следовательно, документ [18] в совокупности с этими интернет-ссылками может быть также включен в уровень техники для оценки патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту (см. пункт 52 Правил ПМ).

При этом исследование источников информации [2], [3], [16], [18]-[20], [26] показало, что наиболее близким аналогом решения по оспариваемому патенту является устройство, известное из интернет-ссылок [19], [20] и документа [18] в совокупности с ними.

В свою очередь, из интернет-ссылки [19] известно железнодорожное колесо (см. Приложение № 1). Это колесо имеет на поверхности углубление для размещения идентификационной метки (см. Приложение № 1 вид А). При этом в месте сопряжения с углублением для размещения идентификационной метки на железнодорожном колесе выполнена переходная поверхность в виде фаски (см. Приложение № 1 вид А).

Таким образом, устройству, известному из интернет-ссылки [19], присущи все признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, что говорит о ее несоответствии условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1351 Кодекса, пункт 69 Правил ПМ).

В отношении признаков зависимого пункта 2 указанной формулы стоит сказать, что в описании к оспариваемому патенту отсутствуют сведения о причинно-следственной связи между данными признаками и указанным выше техническим результатом.

Кроме того, для специалиста в данной области техники исходя из определений терминов «кольцевая канавка» (см., например, интернет-ссылку <https://mash-xxl.info/page/073033073186035008247229145084155145248104189129/> с отсылкой на «Черчение: Учебник для машиностроительных техникумов», Матвеев А.А. и др., Ленинград, издательство «Машиностроение», 1979), «сопротивление материалов» и «конструкционная прочность» (см. заключение выше) такая связь не прослеживается.

Следовательно, признаки зависимого пункта 2 указанной формулы не являются существенными (см. пункт 35 Требований ПМ).

При этом, как было указано в заключении выше, признаки зависимых пунктов 3, 4 являются существенными, т.к. находятся в причинно-следственной связи с упомянутым техническим результатом.

В свою очередь, из интернет-ссылки [19] неизвестны признаки зависимых пунктов 3, 4 данной формулы.

Кроме того, анализ источников информации [2], [3], [16], [26] показал, что каждому из известных из них устройств не присущ существенный признак независимого пункта 1 этой формулы, характеризующий выполнение переходной поверхности в месте сопряжения железнодорожного колеса с углублением для размещения идентификационной метки, а также существенные признаки зависимых пунктов 3, 4 указанной формулы.

В свою очередь, следует отметить, что сделанные выше выводы, касающиеся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» не вступают в какое-либо

противоречие с правовыми позициями, отраженными в судебных актах [4], [5], [10], [22]-[24].

При этом, как было указано в заключении выше, патентообладателем 27.02.2023 была представлена уточненная формула полезной модели по оспариваемому патенту, скорректированная путем внесения в независимый пункт 1 первоначальной формулы этого патента признаков зависимых пунктов 3, 4 данной формулы, при этом зависимый пункт 2 указанной формулы остался без изменений.

Данная формула была принята коллегией к рассмотрению, и ее анализ показал, что она соответствует требованиям, установленным пунктом 40 Правил ППС.

С учетом данных обстоятельств и положений пункта 1 статьи 1390 Кодекса, пункта 72 Правил ПМ материалы заявки были направлены для проведения информационного поиска в отношении упомянутой уточненной формулы.

По результатам проведенного поиска 31.05.2023 был представлен отчет о поиске и заключение по результатам указанного поиска, согласно которым полезная модель по уточненной патентообладателем формуле удовлетворяет условию патентоспособности «новизна», предусмотренному пунктами 1, 2 статьи 1351 Кодекса.

Данные материалы в установленном порядке были размещены на официальном сайте «<https://www.fips.ru/>» и, соответственно, стороны спора могли представить свои комментарии по обстоятельствам, указанным в этих материалах.

В свою очередь, от сторон спора на дату (16.06.2023) заседания коллегии каких-либо комментариев не поступало.

Проанализировав упомянутые материалы, коллегия пришла к выводу об отсутствии обстоятельств, препятствующих признанию полезной модели по уточненной формуле патентоспособной.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.11.2022, патент Российской Федерации на полезную модель № 213050 признать недействительным частично и выдать новый патент на полезную модель с формулой, представленной патентообладателем 27.02.2023.

(21) 2022117618/11

(51) МПК

B61L 25/00 (2006.01)

(57)

1. Железнодорожное колесо, имеющее на поверхности углубление для размещения идентификационной метки, отличающееся тем, что в месте сопряжения с углублением для размещения идентификационной метки на железнодорожном колесе выполнена переходная поверхность, которая представлена в виде скругления, выполненного по радиусу от 1 до 3 мм.

2. Железнодорожное колесо по п.1, отличающееся тем, что углубление для размещения идентификационной метки представлено в виде кольцевой канавки, выполненной на ступице колеса.

(56) RU 2606410 C2, 10.01.2017;

RU 168729 U1, 17.02.2017;

CN 209305228 U, 27.08.2019.

Примечание: при публикации сведений о выдаче патента будут использованы описание и чертежи в первоначальной редакции заявителя.