

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

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 «Информационные Технологии» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 20.10.2020, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №175925, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №175925 «Электрическая цепь устройства контроля схода подвижного состава (УКСПС)» выдан по заявке №2017107913 с приоритетом от 13.03.2017 на имя АО «Дальсбыт» (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Электрическая цепь устройства контроля схода подвижного состава (УКСПС), характеризующаяся тем, что выполнена из токопроводящих

материалов, состоит из эластичных подрельсовых токопроводящих перемычек, жестких токопроводящих датчиков, закрепленных продольно посредством кронштейнов на платформе внутри колеи и снаружи, внутренние датчики железнодорожной колеи соединены последовательно между собой болтовыми соединениями, каждый наружный датчик соединен с внутренним датчиком эластичной подрельсовой перемычкой и двумя эластичными перемычками, одинаковыми по своим функциям, с кабельной муфтой общей электрической цепи, при этом одна перемычка соединена с наружным датчиком болтовым соединением в месте, предназначенном для соединения с датчиками, а вторая перемычка соединена болтовым соединением в месте, предназначенном для крепления датчика с кронштейном.

2. Электрическая цепь по п. 1, отличающаяся тем, что две эластичные перемычки для соединения с кабельной муфтой образуют два параллельных электрических соединения.

3. Электрическая цепь по п. 1, отличающаяся тем, что датчики вдоль оси платформы УКСПС имеют максимальную конструктивную жесткость, а болтовое соединение между собой произведено с усилием затяжки болтов, допускающих проворот, а также перемещение в рамках зазора между болтом и отверстием в датчике под него, но не допускающих разрыва электрической цепи и разрушающих датчик усилий».

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

В возражении отмечено, что патентообладателем (АО «Дальсбыт») в марте 2018 г. было подано исковое заявление к АО «Ижевский мотозавод «Акцион-Холдинг» о защите исключительных прав на полезную модель по оспариваемому патенту. В обоснование заявленного иска АО «Дальсбыт» указало, что АО «Ижевский мотозавод «Акцион-Холдинг» изготавливает

изделие - Устройство контроля схода подвижного состава на диэлектрической балке (УКСПС-У-1) на основании конструкторской документации с индексом ДАЯС.2.30.049.000.000, в котором используются все признаки полезной модели по оспариваемому патенту. Арбитражным судом Удмуртской Республики в рамках судебного дела № А71-2984/2018, возбужденного на основании иска АО «Дальсбыт», с учетом результатов судебной экспертизы было установлено, что изготавливаемое АО «Ижевский мотозавод «Аксион-Холдинг» изделие по представленной им в дело документации ДАЯС.2.30.049.000.000 содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы оспариваемого патента.

По мнению лица, подавшего возражение, конструкторская и эксплуатационная документация с индексом ДАЯС.2.30.049.000.000 была разработана в 2009-2010 г.г. компанией ЗАО «Дальневосточная технология» (компания была ликвидирована в 2014 г.) Кроме того, в 2009 г. ЗАО «Дальневосточная технология» был получен патент RU86546 на полезную модель «Устройство контроля схода подвижного состава».

С 2010 г. по 2017 г. изделие УКСПС-У-1 на основании документации ДАЯС.2.30.049.000.000 изготавливалось сначала ЗАО «Дальневосточная технология», а в последствии ЗАО «Завод твердых сплавов» (ЗАО «ЗТС»), которому была передана вся конструкторская документация ЗАО «Дальневосточная технология», в том числе с индексом ДАЯС.2.30.049.000.000. Изготовленные указанными компаниями изделия поставлялись, в том числе АО «Дальсбыт», которое в последующем поставляло их на сеть железных дорог Российской Федерации. Таким образом, изделия УКСПС, изготовленные на основании документации ДАЯС.2.30.049.000.000. были введены в оборот задолго до даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент. Данный факт подтверждается в том числе фотографиями УКСПС-У-1, установленного на железнодорожных путях, на которых видна его конструкция и клеймо изготовителя.

Так в возражении указано, что еще в 2012 г. в сети Интернет была размещена статья, в которой приведена схема и описание основных технических характеристик изделия УКСПС-У-1, информация о его работе на железных дорогах, в которой содержаться все признаки полезной модели по оспариваемому патенту. Соавторами указанной статьи являются Е.Г. ЯБЛОКОВ, технолог отдела эксплуатации службы автоматики и телемеханики Северной дороги и В.М. КОНДУСОВ, главный инженер ЗАО «Завод твердых сплавов» г. Комсомольск-на-Амуре, который ранее являлся главным инженером ЗАО «Дальневосточная технология» и утверждал Технические условия, Руководство по эксплуатации и иную документацию ДАЯС.2.30.049.000.000, что следует из его подписи на титульных листах указанных документов.

Лицо, подавшее возражение, отмечает, что указанный в качестве соавтора полезной модели Ершов А.С. являлся сотрудником ЗАО «Дальневосточная технология», занимая должность маркетолога. В 2008 г. Ершов А.С. организовал АО «Дальсбыт», которое приобретало изделие УКСПС-У-1, производимое ЗАО «ЗТС» в соответствии с документацией ДАЯС.2.30.049.000.000 для последующей перепродажи. После ликвидации ЗАО «ЗТС» в 2016 г. подлинники конструкторской документации ДАЯС.2.30.049.000.000 неизвестным образом оказались в распоряжении АО «Дальсбыт» и соответственно Ершова А.С. При этом, Арбитражный суд Удмуртской Республики в рамках дела №А71-2984/2018ставил перед АО «Дальсбыт» вопрос о том, каким образом в его распоряжении оказалась конструкторская документация ДАЯС.2.30.049.000.000, от ответа на который АО «Дальсбыт» уклонялось.

Таким образом, Ершов А.С. на основании информации и технических решений, содержащихся в попавшей в его распоряжение документации ДАЯС.2.30.049.000.000, подготовил и направил заявку на полезную модель, по которой выдан оспариваемый патент от имени возглавляемой им компании -

АО «Дальсбыт». Ершов А.С. действовал как минимум один раз по аналогичной схеме, выдавая разработанное сотрудниками ЗАО «Дальневосточная технология» техническое решение за свое собственное. Так, в 2012 г. ЗАО «Дальсбыт» был получен патент № RU129346 на полезную модель «Диск фрикционный с композиционными вставками». Однако, решением Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-190/2018 от 10.06.2019г., законность которого была подтверждена судами вышестоящих инстанций, было установлено что Ершов А.С. не является автором запатентованной им полезной модели и не имел никакого отношения к ее техническому решению и по сути присвоил себе права автора. По данным основаниям патент №RU129346 был признан полностью недействительным.

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

- экспертное заключение Котицыной Е.А. и Наумова В.Е. (далее – [1]);
- решение Арбитражного Суда Удмуртской республики от 19.07.2019 по делу № А71-2984/2018 (далее – [2]);
- исковое заявление от АО «Дальсбыт» в Арбитражный суд Удмуртской Республики (далее – [3]);
- определение Арбитражного Суда Удмуртской республики от 16.05.2018 по делу № А71-2984/2018 (далее – [4]);
- пояснения по делу от АО «Дальсбыт» в Арбитражный суд Удмуртской Республики (далее – [5]);
- технические условия ДАЯС.2.30.049.000.000ТУ, разработанные ЗАО «Дальневосточная Технология» (далее – [6]);
- руководство по эксплуатации ДАЯС.2.30.049.000.000.РЭ, разработанное ЗАО «Дальневосточная Технология» (далее – [7]);
- чертеж ДАЯС2.30.049000.000 СБ (далее – [8]);
- сведения, содержащиеся в сети Интернет по адресу: <http://scbist.com/xx3/15666-11-2010-ekspluataciya-ustroistv-kontrolya-shoda->

podvizhnogo-sostava.html (далее – [9]);

- сведения, содержащиеся в сети Интернет по адресу:
<http://scbist.com/photoplog/index.php?n=7794> (далее – [10]);
- сведения, содержащиеся в сети Интернет по адресу:
<http://scbist.com/obschie-voprosy-ekspluatacii-ustroistv-scb/828-uksps-16.html>
(далее – [11]);
- сведения, содержащиеся в сети Интернет по адресу:
<http://scbist.com/obschie-voprosy-ekspluatacii-ustroistv-scb/828-uksps-32.html>
(далее – [12]);
- решение Суда по интеллектуальным правам от 10.06.2019 по делу №СИП-190/2018 (далее – [13]);
- фотографии (далее – [14]).

Патентообладатель в установленном пунктом 21 Правил ППС порядке, был ознакомлен с материалами возражения.

От лица, подавшего возражение, 03.03.2021 поступило дополнение к возражению, доводы которого сводятся к следующему:

- при введении в поисковой системе Яндекс в строке поиска «УКСПС-У-1» выдаются фотографии данного изделия, при просмотре которых идет ссылка на форум железнодорожников <http://scbist.com>, на котором они опубликованы. При переходе на указанный сайт и просмотре фотографий, видно, что они опубликованы в 2012 г. При этом, на фотографиях отображена вся совокупность существенных признаков полезной модели по оспариваемому патенту;
- в 2009-2010 г.г. были успешно проведены эксплуатационные и приемочные испытания УКСПС-У-1, изготовленного по документации ДАЯС.2.30.049.000.000 ЗАО «Дальневосточная Технология». УКСПС-У-1 на диэлектрической балке поставлялись «на железные дороги, в частности, в границах Свердловской дирекции инфраструктуры минимум с 2014 г.»
- в письме №84 от 05.04.2017 АО «Дальсбыт» (далее – [15]) в адрес

генерального директора и главного инженера АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» А.С. Ершов (генеральный директор АО «Дальсбыт» констатирует, что АО «Дальсбыт» «является владельцем конструкторской документации ДАЯС.2.30.049.000.000, приобретенной им в 2011г. у ЗАО «Завод твердых сплавов», что АО «Дальсбыт» является производителем и поставщиком УКСПС-У-1., прошедшего квалификационные испытания в 2014 г.»;

- АО «Дальтрансуголь» был объявлен конкурс на закупку 8 штук УКСПС-У-1, по результатам которого победителем было признано ЗАО «Дальсбыт», с которым 17.10.2016 был заключен контракт на поставку УКСПС-У-1 изготовленного в соответствии с документацией ДАЯС.2.30.049.000.000. Очевидно, что данный контракт был исполнен ЗАО «Дальсбыт» до 30.11.2016 ввиду того, что в соответствии с конкурсной документацией поставка должна была быть осуществлена в течение 30 дней от даты заключения договора.

В подтверждение данных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы (копии):

- акт о вводе в эксплуатационные испытания опытного образца «Устройства контроля схода подвижного состава» на диэлектрической балке УКСПС-У-1 от 16.12.2009 (далее – [16]);
- протокол испытаний при вводе в эксплуатационные испытания опытного образца «Устройства контроля схода подвижного состава» на диэлектрической балке УКСПС-У-1 (далее – [17]);
- акт о результатах эксплуатационных испытаний опытного образца «Устройства контроля схода подвижного состава» на диэлектрической балке УКСПС-У-1 от 07.05.2010 (далее – [18]);
- протокол эксплуатационных испытаний опытного образца «Устройства контроля схода подвижного состава» на диэлектрической балке УКСПС-У-1 (далее – [19]);

- акт приемочных испытаний опытного образца «Устройства контроля схода подвижного состава» на диэлектрической балке УКСПС-У-1 по чертежу ДАЯС.2.30.049.000.000 (далее – [20]);
- протокол приемочных испытаний опытного образца «Устройства контроля схода подвижного состава» на диэлектрической балке УКСПС-У-1 от 03.08.2010 с приложением (далее – [21]);
- письмо филиала ОАО «РЖД» ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЛУЖБА АВТОМАТИКИ И ТЕЛЕМЕХАНИКИ №361/СВДИ Ш от 25.02.2021 с приложением (далее – [22]);
- внутренняя опись документов поступающих в дело, рассматриваемое первой инстанцией в гражданской коллегии Арбитражного суда Удмуртской Республики по делу №А71-2984/2018-Г35 (далее – [23]);
- технические условия ДАЯС.2.30.049.000.000ТУ (далее – [24]);
- руководство по эксплуатации ДАЯС.2.30.049.000.000 РЭ (далее – [25]);
- чертеж ДАЯС.2.30.049.000.002 (далее – [26]);
- чертеж ДАЯС.2.30.049.000.003 (далее – [27]);
- чертеж ДАЯС.2.30.049.000.000 СБ (далее – [29]);
- документация о закупке №251 от 16.09.2016 АО «Дальтрансуголь» (далее – [30]);
- скриншоты со сведениями, содержащимися в сети Интернет по следующему адресу: <https://tenmon.ru/1/31604103758.html> (далее – [31]);
- протокол от 29.09.2016 оценки заявок на участие в запросе предложений №31604103785 – №251 от 16.09.2006 (далее – [32]);
- журнал регистрации заявок (далее – [33]);
- техническое задание на закупку устройства контроля схода подвижного состава УКСПС-У1 (далее – [34]);
- определение Арбитражного суда Хабаровского края от 05.12.2017 по делу №А73-14482/2017 (далее – [35]);

- определение об отложении судебного разбирательства Арбитражного суда Хабаровского края от 23.11.2017 по делу №А73-14482/2017 (далее – [36]);
- заключение эксперта по делу №А73-144482/2017 (далее – [37]);
- ходатайство о привлечении к участию в деле третьего лица (далее – [38]);
 - ходатайство о назначении судебной экспертизы (далее – [39]);
 - чертеж ДАЯС.2.30.049.001.001 ЗАО «Дальсбыт» (далее – [40]);
 - инструкция специальная ДАЯС.2.30.049.000.000 ИС ЗАО «Дальсбыт» (далее – [41]);
 - чертеж ДАЯС.2.30.049.006.000 СБ ЗАО «ДВ Технология» (далее – [42]);
 - спецификация ДАЯС.2.30.049.006.000 ЗАО «ДВ Технология» (далее – [43]);
 - чертеж ДАЯС.2.30.049.007.000 СБ ЗАО «ДВ Технология» (далее – [44]);
 - спецификация ДАЯС.2.30.049.007.000 ЗАО «ДВ Технология» (далее – [45]);
 - чертеж ДАЯС.2.30.049.010.000 СБ ЗАО «ДВ Технология» (далее – [46]);
 - спецификация ДАЯС.2.30.049.010.000 ЗАО «ДВ Технология» (далее – [47]);
 - чертеж ДАЯС.2.30.049.009.000 СБ ЗАО «ДВ Технология» (далее – [48]);
 - спецификация ДАЯС.2.30.049.009.000 ЗАО «ДВ Технология» (далее – [49]);
- чертеж ДАЯС.2.30.049.000.005 СБ ЗАО «ДВ Технология» (далее – [50]).

От патентообладателя 10.03.2021 поступил отзыв на возражение, доводы которого по существу сводятся к следующему:

- из сведений, содержащихся в материалах [9]-[12], [14] не известны следующие признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту: электрическая сеть состоит из эластичных подрельсовых токопроводящих перемычек; перемычки выполняют одинаковые функции;

- АО «Дальсбыт» действительно производило и поставляло УКСПС-У-1 до даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, и именно эти события позволили АО «Дальсбыт» понять недостатки конструкции УКСПС-У-1, принять его за прототип и подать заявку на полезную модель, по который был выдан оспариваемый патент;

- относительно представленной лицом, подавшим возражение, документации на УКСПС-У-1, патентообладатель отмечает, что она не тождественна документации, которая рассматривалась в деле № А71-2984/2018, в связи с чем считает ее фальсификацией.

С отзывом представлены следующие материалы (копии):

- письмо АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» №200НАА-07/564 (далее – [51]);

- письмо ООО «Научно-технологический центр информационные технологии» от 12.04.2017 (далее – [52]);

- протокол судебного заседания Арбитражного суда Удмуртской Республики от 13.08.2018 дело №А71-2984/2018 (далее – [53]);

- Интернет-распечатки с форума СЦБИСТ (далее – [54]);

- пояснения по конструкторской документации, представленной лицом, подавшим возражение (далее – [55]);

- пояснения по фотографиям, представленным лицом, подавшим возражение (далее – [56]);

- акт приемки образцов изделия «Устройство контроля схода подвижного состава на диэлектрической балке УКСПС-У-1» по конструкторской документации ДАЯС.2.30.049.000.000-04, техническим условиям ДАЯС.2.30.049.000.000-04ТУ по результатам подконтрольной эксплуатации на полигоне Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры, Барабинской дистанции СЦБ от 10.08.2018 (далее – [57]);

- телеграмма ОАО «РЖД» (далее – [58]).

От патентообладателя 29.03.2021 поступили объяснения, доводы которых по существу сводятся к следующему:

- Фадеев В.С. учредитель и технический директор ООО «Информационные Технологии», соучредитель ООО «НТЦ Информационные Технологии» (лицо, подавшее возражение), а также был равнодолевым соучредителем ЗАО «Дальсбыт», наряду с Ершовым А.С. В следствии конфликта с Ершовым А.С. Фадеев В.С. в 2014 году вышел из соучредителей ЗАО «Дальсбыт». Фадеев В.С. от имени аффилированных им организаций инициировал более 5-ти судебных разбирательств;

- ООО «Информационные Технологии» в дополнениях к возражению представило коллегии заведомо ложную информацию и поддельную документацию, которая в реальности не подвергалась экспертизе, назначенной судом по делу №А71-2984/2018;

- в действительности, в деле №А71-2984/2018, в томе 4 представлены материалы экспертизы, сборочный чертёж ДАЯС.2.30.049.000.000 СБ с изменением от 2018 года, технические условия ДАЯС.2.30.049.ООО.000ТУ с изменением от 2018 года (см. запись на последнем листе данных ТУ) и сборочный чертёж ДАЯС.2.30.049.000.000 СБ, измененный в 2018 году, руководство по эксплуатации ДАЯС.2.30.049.000.000.РЭ, представленное АО «Ижевский мотозавод «Аксион-Холдинг» на экспертизу (далее – конструкторская документация [59]).

Дополнительно патентообладателем представлены следующие материалы (копии):

- патентный документ RU 178861, опубл. 19.04.2018 (далее – [60]);
- технические требования к УКСПС ЭТТ.000.00.00 2013 год (далее – [61]);
- технические требования к УКСПС ЭТТ.000.00.01 2016 год (далее – [62]);
- договор №6/2015 от 13.11.2015 (далее – [63]);

- приемосдаточный акт от 17.02.2017 (далее – [64]).

На заседании коллегии, состоявшемся 31.03.2021, лицом, подавшим возражение, представлены фотографии, содержащиеся в сети Интернет по адресу: scbist.com/photoplog/index.php?n=8318, scbist.com/photoplog/index.php?n=8778, scbist.com/photoplog/index.php?n=8312, scbist.com/photoplog/index.php?n=8315 (далее – [65]).

На упомянутом заседании коллегии лицом, подавшим возражение, также были представлены дополнительные пояснения, доводы которых сводятся к тому, что из сведений, содержащихся на сайте СЦБИСТ, известны все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту. В отношении сборочного чертежа УКСПС-У-1 на диэлектрической балке, разработанного в 2011 году лицом, подавшим возражение, сделан вывод о том, что в нем отражены абсолютно все признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту. При этом из представленных с возражением материалов следует, что УКСПС-У-1, изготовленные по данному чертежу были допущены к эксплуатации в 2011 году и поставлялись на сеть железных дорог, в том числе и патентообладателем, до даты приоритета ПМ. В этой связи лицо, подавшее возражение, полагает, что обозрение изделия УКСПС-У-1 стало возможным с момента введения в его эксплуатацию на железной дороге в 2011 году.

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

С учетом даты подачи заявки (13.03.2017), 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, и их формы, и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель (утверждены приказом Минэкономразвития России от 30

сентября 2015 года № 701, зарегистрированы 25.12.2015, регистрационный №40244, опубликованы 28.12.2015) (далее – Правила ПМ и Требования ПМ)

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 3 статьи 1351 Кодекса раскрытие информации, относящейся к полезной модели, автором полезной модели, заявителем либо любым получившим от них прямо или косвенно эту информацию лицом (в том числе в результате экспонирования полезной модели на выставке), вследствие чего сведения о сущности полезной модели стали общедоступными, не является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности полезной модели, при условии, что заявка на выдачу патента на полезную модель подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение шести месяцев со дня раскрытия информации. Бремя доказывания того, что обстоятельства, в силу которых раскрытие информации не препятствует признанию патентоспособности полезной модели, имели место, лежит на заявителе.

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.

В соответствии с пунктом 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 сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными;
- 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 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 подпункту 1 пункта 34 Требований ПМ 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.

Согласно пункту 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.

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

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

Из решения Арбитражного суда Удмуртской Республики по делу № А71-2984/2018 [2] следует, что изготавливаемое АО «Ижевский мотозавод «Аксион-Холдинг» изделие по представленной им в дело документации ДАЯС.2.30.049.000.000 содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы оспариваемого патента. Данный вывод был сделан судом с учетом экспертного заключения [1].

Как указано в решении суда [2] (см. стр. 3 последний абзац – стр. 4 первый абзац): «Из Протокола совещания в управлении автоматики и телемеханики центральной дирекции инфраструктуры ОАО «Российские железные дороги» № УДИ-242пр от 05.02.2018 года (л.д.19-20 том 1) следует, что согласно отгрузочной документации изделие УКСПС-У-1 изготавливается и отгружается АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг». Таким образом, об изготовлении и отгрузке АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» изделия УКСПС-У-1, в соответствии решением суда [2], стало известно из документа, имеющего дату позже даты приоритета (13.03.2017) оспариваемого патента.

В решении суда [2] (см. стр. 9 абзац 5) также отмечено, что не оспаривая изготовление изделия «Устройство контроля схода подвижного состава на диэлектрической балке УКСПС-У-1 (ДАЯС.2.30.049.000.000) ответчик (АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг») указывает, что изготовление осуществлялось до даты приоритета оспариваемого патента, т.е. до 13.03.2017. В отношении данных доводов АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» суд пришел к следующему выводу (см. решение суда [2] стр. 11 последний абзац – стр. 12 первый абзац): «Довод ответчика о том, что подготовка

производства и изготовления «УКСПС-У-1 на диэлектрической балке» на основании договора №ИНФТ-11-11-03 от 17.02.2011, писем от 08.08.2016 № ИНФТ-01/357, от 06.02.2017 № ИНФТ-01/102, от 08.02.2017 № ИНФТ-01/111, приказа №206 от 02.03.2017 в количестве 10 штук свидетельствует о праве преждепользования, судом отклонен, так как указанные документы не доказывают фактическое производство ответчиком продукции до даты приоритета (поставка, производство и т.п.)...»

Таким образом, из решения суда [2] по делу № А71-2984/2018 не следует, что сведения об изделии, изготавливаемом АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» по конструкторской документации ДАЯС.2.30.049.000.000, представленной им в дело № А71-2984/2018, стали общедоступны до даты приоритета оспариваемого патента.

Вместе с тем, патентообладатель, который также участвовал в рассмотрении дела № А71-2984/2018, указал, что представленная с возражением документация ДАЯС.2.30.049.000.000 [6]-[8] отличается от документации ДАЯС.2.30.049.000.000, рассмотренной в решении суда [2] по делу № А71-2984/2018. В ответ на это, лицом подавшим возражение, была представлена документация ДАЯС.2.30.049.000.000 [24], [25], [29] и чертежи [26], [27]. Данные материалы, как следует из дополнений, поступивших 03.03.2012, были сфотографированы из дела № А71-2984/2018. При этом, по мнению лица, подавшего возражение, материалы [6]-[8] и материалы [24]-[29] не имеют существенных отличий. Здесь следует отметить, что материалы [6]-[8] и материалы [24]-[29] отличаются как минимум датами разработки и наименованием заведения, которым они изготовлены.

При этом, что касается материалов [24]-[29], то выше было установлено, что сведения о них не были общедоступны до даты приоритета оспариваемого патента (см. решение суда [2]).

Относительно акта о вводе в эксплуатационные испытания опытного образца «Устройства контроля схода подвижного состава» на диэлектрической

балке УКСПС-У-1 [16], протокола испытаний при вводе в эксплуатационные испытания опытного образца [17], акта о результатах эксплуатационных испытаний опытного образца [18], протокола эксплуатационных испытаний опытного образца [19], акта приемочных испытаний опытного образца [20], протокола приемочных испытаний опытного образца с приложением [21], представленных лицом, подавшим возражение, для подтверждения введения в гражданский оборот «Устройства контроля схода подвижного состава» на диэлектрической балке УКСПС-У-1 по конструкторской документации ДАЯС.2.30.049.000.000, представленной ЗАО «Дальневосточная Технология» необходимо отметить следующее.

Указанные материалы свидетельствуют лишь об эксплуатационных испытаниях опытного образца «Устройства контроля схода подвижного состава» на диэлектрической балке УКСПС-У-1 по конструкторской документации ДАЯС.2.30.049.000.000, а не о введении данного изделия в гражданский оборот. Кроме того, в соответствии с актом [16] эксплуатационные испытания опытного образца по документации ЗАО «Дальневосточная Технология» начались в декабре 2009 года, а, например, технические условия [8], представленные с возражением, введены в эксплуатацию 10.08.2010 и имеют изменения 2011 года, т.е. после начала эксплуатационных испытаний.

Что касается письма [22], оно относится к свидетельствам юридических лиц, не подтвержденным фактическими данными. В связи с этим, оно не может служить документальным доказательством введения в гражданский оборот изделия УКСПС-У-1. Кроме того, действующим законодательством Российской Федерации Роспатент не наделен в установленном порядке полномочиями по рассмотрению свидетельств юридических лиц. Аналогичный вывод можно сделать и в отношении письма [15].

Таким образом, лицом, подавшим возражение, не представлено документально подтверждения того, что сведения, содержащиеся в материалах [6]-[8] были общедоступны до даты приоритета оспариваемого патента.

В соответствии документацией о закупке [30] от 16.09.2016 АО «Дальтрансуголь» был объявлен конкурс на поставку Устройства контроля схода подвижного состава на диэлектрической балке УКСПС-У-1. Согласно сведениям, содержащимся в материалах [31]-[33], тендер на поставку выиграло АО «Дальсбыт», контракт подписан 17.10.2016. Однако, нельзя согласиться с доводами лица, подавшего возражение, в том, что контракт был исполнен до 30.11.2016, только по тому, что согласно документации о закупке [30] срок поставки не более 30 календарных дней со дня подписания контракта. Документального подтверждения исполнения данного контракта лицом, подавшим возражение, не представлено.

Кроме того, даже если допустить, что контракт был бы исполнен на дату его подписания 17.10.2016, то информация об Устройстве контроля схода подвижного состава на диэлектрической балке УКСПС-У-1, содержащаяся в материалах [34], [40]-[50], раскрытая в результате закупки по материалам [31]-[33], не могла бы препятствовать признанию патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту, поскольку она была бы раскрыта самим патентообладателем мене чем за 6 месяцев до даты подачи 13.03.2017 заявки, по которой выдан оспариваемый патент (см. пункт 3 статьи 1351 Кодекса).

Относительно сведений, содержащихся в сети Интернет на сайте <http://scbist.com> [9]-[12], [65] и фотографий [14], представленных лицом, подавшим возражение, необходимо отметить следующее.

Из материалов [9]-[12], [14] и [65] известны сведения об электрической цепи устройства контроля схода подвижного состава (УКСПС), выполненной из токопроводящих материалов, содержащей, в частности, подрельсовые токопроводящие перемычки, жесткие токопроводящие датчики, закрепленные продольно на платформе внутри колеи и снаружи.

Однако из сведений, содержащихся в материалах [9]-[12], [14] и [65], не известен признак независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующий выполнение подрельсовых токопроводящих перемычек эластичными.

В соответствии с описанием полезной модели к заявке, по которой выдан оспариваемый патент, она направлена на достижение технического результата, заключающегося в повышении надежности работы УКСПС.

При этом данный технический результат сформулирован относительно ближайшего аналога, недостаток которого заключается в том, что электрическая цепь состоит из соединенных между собой жестких датчиков и подрельсовых проводников, в которой возникают силовые напряжения от механических колебаний и резонансных явлений, возникающих от прохождения железнодорожного подвижного состава, приводящие к разрушению датчиков УКСПС и подрельсовых проводников, вызывая ложное срабатывание.

Таким образом, исходя из толкования понятия эластичный – обладающий способностью растягиваться, тянуться и возвращаться в прежнее положение (см. решение суда [2] стр. 7 последний абзац) выявленный отличительный признак является существенным, поскольку эластичная подрельсовая перемычка лучше справляется с механическими колебаниями и резонансными явлениями, возникающими от прохождения железнодорожного подвижного состава, относительно жесткой подрельсовой перемычки.

В связи с изложенным, ни одному из технических решений, известных из материалов [9]-[12], [14] и [65], не присущи все существенные признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Что касается патентных документов RU 86546 и RU 129346, то они лишь упоминались в teste возражения, с возражением они не представлялись, и каких-либо доводов, связанных с данными патентными документами и патентоспособностью оспариваемого патента, лицом, подавшим возражение,

не приводилось.

На основании изложенного можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

Исковое заявление [3], определение [4], пояснения [5], внутренняя опись документов [23] относятся к делу №А71-2984/2018, по которому было принято решение суда [2], и не изменяют сделанного выше вывода.

Решение суда по интеллектуальным правам [13], определения [35] и [36], заключение эксперта [37], ходатайства [38]-[39] не относятся к оспариваемому патенту и не изменяют сделанного выше вывода.

Материалы [51]-[64] представлены патентообладателем для пояснения своих доводов.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.10.2020, патент Российской Федерации на полезную модель №175925 оставить в силе.