

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 действующей на дату подачи возражения 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 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454, с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России и Минэкономразвития России от 23.11.2022 № 1140/646 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «Информационные технологии» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 21.02.2022, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №177016, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №177016 «Платформа наборная диэлектрическая для устройства контроля схода подвижного состава (УКСПС)» выдан по заявке №2017107915 с приоритетом от 13.03.2017. Обладателем исключительного права на данный патент является Акционерное общество "Дальсбыт" (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«1. Платформа наборная диэлектрическая для устройства контроля схода подвижного состава (УКСПС), выполненная из токонепроводящего и влагостойкого материала с возможностью крепления к шпалам, отличающаяся тем, что выполнена в виде плоской виброударостойкой балки, состоящей из

отдельных плоских элементов, соединенных между собой с ограниченной подвижностью болтовыми соединениями, отдельные плоские элементы уложены в четное количество слоев внахлест по 2 плоских элемента в одном слое.

2. Платформа по п. 1, отличающаяся тем, что ширина платформы 120-160 мм, высота 20-100 мм, длина не менее 2700 мм.

3. Платформа по п. 1, отличающаяся тем, что плоские элементы выполнены из материала, аналогичного по физико-механическим свойствам стеклотекстолиту.

4. Платформа по п. 1, отличающаяся тем, что плоские элементы имеют различную геометрическую форму и соединены в слое с зазором не более 4,0 мм.

5. Платформа по п. 1, отличающаяся тем, что стыки плоских элементов в слое расположены между датчиками устройства контроля схода подвижного состава.

6. Платформа по п. 1, отличающаяся тем, что стыки плоских элементов в каждом последующем слое не совпадают по месту расположения со стыками плоских элементов в предыдущем слое.

7. Платформа по п. 1, отличающаяся тем, что количество слоев составляет 2 или 4 слоя, которые имеют подвижность между собой в рамках зазора между болтом и отверстием в плоском элементе при усилиях, превышающих силу трения между слоями, обеспеченную усилием затяжки болтов.

8. Платформа по п. 1, отличающаяся тем, что температура эксплуатации платформы от -60°C до $+80^{\circ}\text{C}$ ».

Против выдачи данного патента, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели условию, предусмотренному с пунктом 1 статьи 1398, а именно – «Патент на полезную модель может быть признан

недействительным полностью или частично в случае наличия в формуле полезной модели, которая содержится в решении о выдаче патента, признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в документах, представленных на эту дату (пункт 2 статьи 1378)».

По мнению лица, подавшего возражение в первичных материалах заявки, по которой был выдан оспариваемый патент не были раскрыты следующие признаки формулы полезной модели, с которыми состоялась выдача патента:

- в независимом пункте 1 формулы оспариваемого патента – «...виброударостойкой балки...»;

- в независимом пункте 1 формулы оспариваемого патента – «...плоские элементы уложены в четное количество слоев...»;

- в зависимом пункте 4 формулы оспариваемого патента – «...плоские элементы имеют различную геометрическую форму и соединены в слое с зазором не более 4,0 мм...»;

- в зависимом пункте 7 формулы оспариваемого патента – «...имеют подвижность между собой в рамках зазора между болтом и отверстием...».

Таким образом, по мнению лица, подавшего возражение, дополнительные материалы, содержащие уточненную заявителем формулу, с которой был выдан оспариваемый патент, поступившие 21.12.2017 в ответ на запрос экспертизы от 10.10.2017, изменяют сущность заявленной полезной модели, т.к. неправомерно расширяют объем правовой охраны, предоставляемой патентом.

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

- заверенные материалы заявки № (первоначальные материалы заявки от 13.03.2017, запрос экспертизы от 10.10.2017, ответ заявителя от 21.12.2017, решение о выдаче патента от 28.12.2017) (далее – [1]).

Стороны спора в установленном порядке были уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, при этом им была предоставлена возможность ознакомления с материалами возражения, размещенными на официальном сайте <https://fips.ru/pps/vz.php> (пункт 21 Правил ППС).

Отзыв на возражение патентообладателем был представлен 15.04.2022.

В своем отзыве патентообладатель выразил несогласие с доводами возражения.

В отзыве патентообладатель указывает, что признак «виброударостойкой балки» указан в независимом пункте формулы, при этом по мнению патентообладателя вышеуказанный признак явным образом следует из формулы и описания оспариваемого патента, поскольку конструкция и характеристики изделия «Устройство контроля схода подвижного состава (УКСПС)» однозначно регламентированы ОАО «РЖД» в документе ЭТТ.000.00.01 «Технические требования к УКСПС», в котором указаны требования и значения по стойкости датчиков к удару и вибрации, и конструктивная связь датчика с платформой в виде балки. Также, по мнению патентообладателя обеспечение выполнения требований по стойкости платформы УКСПС к воздействующим нагрузкам поясняется описанием оспариваемого патента:

- «...В процессе решения задачи достигается технический результат, заключающийся в снижении вероятности возникновения резонансных явлений в платформе УКСПС...» (с. 3 строки 20 – 21);

- «...Платформа ... позволяет снизить вероятность разрушения балки за счет снижения величины напряжений растяжения от изгибного момента при изгибе балки...» (с. 3 строки 20 – 21).

Также, в своем отзыве патентообладатель указывает, что в оспариваемом патенте под термином «платформа» следует понимать – «фундаментная балка», указанная в п. 4.2.1 ЭТТ.000.00.01, где также указаны требования её

назначения. С учетом требования ЭТТ.000.00.01 – «4.2.1 Для размещения и крепления датчиков должна применяться отдельная конструкция (фундаментная балка)», при этом конструкция должна обладать стойкостью к нагрузке ударного характера. В противном случае фундаментная балка разрушится с неизбежным разрушением датчиков, закрепленных на ней. Требование стойкости датчика к нагрузке вибрационного характера, возникающей при проследовании подвижным составом зоны размещения датчиков независимо от нагрузок ударного характера регламентировано в п. 6.4 ЭТТ.000.00.01 УКСПС – «6.4 УКСПС должны ... выдерживать вибрации ...».

В отношении доводов возражения, касающихся отсутствия в первоначальных материалах заявки, по которой был выдан оспариваемый патент признаков независимого пункта 1 формулы – «...плоские элементы уложены в четное количество слоев...» и зависимого пункта 4 формулы – «плоские элементы имеют различную геометрическую форму и соединены в слое с зазором не более 4,0 мм», патентообладатель в своем отзыве отмечает следующее.

В первоначальной формуле полезной модели, поступившей на дату подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, вышеуказанные признаки были изложены в следующей редакции – «...по 2-5 плоских элемента в одном слое» и «4. Платформа по п. 1 отличающаяся тем, что плоские элементы... соединены в слое с зазором не более 1,0 мм» соответственно.

При этом патентообладатель в своем отзыве отмечает, что в слое, состоящем из пяти плоских элементов между ними будет четыре зазора и, соответственно, при зазоре между двумя элементами составляющем не более 1,0 мм, сумма расстояний четырех зазоров будет составлять как раз не более 4,0 мм. То есть, сумма длин элементов в составе слоя и сумма зазоров между элементами осталась неизменными и, как следствие, длина слоя осталась

также неизменной. Таким образом, по мнению патентообладателя увеличение зазора между плоскими элементами с «...не более 1,0 мм...» на «...не более 4,0 мм...» обусловлено, оставшимся минимальным количеством плоских элементов в одном слое после корректировки независимого пункта формулы полезной модели, а именно «...по 2 плоских элемента в одном слое...».

Также, по мнению патентообладателя, признак, характеризующий четное количество слоев в количестве 2 или 4 штук в платформе сборной, не противоречит первоначальным материалам заявки.

В отношении доводов возражения, касающихся отсутствия в первоначальных материалах заявки, по которой был выдан оспариваемый патент признаков зависимого пункта 7 формулы – «...имеют подвижность между собой в рамках зазора между болтом и отверстием...» патентообладатель в своем отзыве отмечает, что по его мнению вышеуказанные признаки раскрыты в первоначальных материалах заявки.

Таким образом, в своем отзыве патентообладатель делает вывод о том, что формула полезной модели оспариваемого патента не содержит в себе признаков, не раскрытых на дату подачи заявки и не расширяет объем правовой охраны, предоставляемой патентом.

В подтверждение своих доводов патентообладателем были представлены следующие источники информации (копия):

- источник информации, Нормативно-технический документ ОАО «РЖД» ЭТТ.000.00.01 «Технические требования к УКСПС» (далее – [2]);
- ГОСТ 11284-75 «ОТВЕРСТИЯ СКВОЗНЫЕ ПОД КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ» дата введения 01.01.1977 (далее – [3]).

Также патентообладателем 26.05.2022 по почте были представлены дополнительные материалы (также представлены в корреспонденции от 22.06.2022), в которых приводится анализ мотивов возражения, а доводов возражения, касающихся отсутствия в первоначальных материалах заявки, по

которой был выдан оспариваемый патент признаков формулы, с которой был выдан оспариваемый патент.

От патентообладателя 01.08.2022 и 31.08.2022 по почте, а также 04.08.2022 по электронной почте поступили дополнительные материалы, в которых представлены доводы в отношении наличия в первоначальных материалах заявки, по которой был выдан оспариваемый патент признаков формулы, с которой был выдан оспариваемый патент.

В подтверждение своих доводов патентообладатель представил источники информации:

- Семенова И.В., Флориаиовнч Г.М., Хорошнлов А.В., «Коррозия и защита от коррозии», под ред. И.В. Семеновой, 2002, - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002 (далее – [4])

- ГОСТ Р 55369-2012 «Аппаратура железнодорожной автоматики и телемеханики. Общие технические требования», дата введения 29.11.2012 (далее – [5]).

Патентообладателем 17.10.2022 по почте, а также на заседании коллегии 19.10.2022 были представлены дополнительные материалы, в которых представлены доводы в отношении наличия в первоначальных материалах заявки, по которой был выдан оспариваемый патент признаков формулы, с которой был выдан оспариваемый патент. В отзыве представлены материалы, подтверждающие, что стеклотекстолит обладает следующими физико-механическими свойствами – «...Стеклотекстолит относится к волокнистым материалам. В качестве наполнителей применяют стекловолокнистые материалы в виде ориентированных элементарных волокон, стекложгутов или стеклотканей различных переплетений. Вид наполнителя оказывает основное влияние на свойства стеклотекстолита. Прочностные свойства стеклотекстолитов высокие. По удельной прочности они не уступают, а иногда и превышают аналогичный показатель для стали, дюралюминия и титана. Стеклопласты хорошо противостоят действию ударных и

динамических нагрузок и обладают способностью гасить колебания элементов конструкций...».

С дополнительными материалами также была представлена скорректированная формула.

В подтверждение своих доводов патентообладатель представил источники информации:

- источник информации [4];

- «Конструкционные и электротехнические материалы: К65 Учеб. для учащихся электротехн. спец. техникумов /В.Н. Бородулин, А.С. Воробьев, С.Я. Попов и др.; Под ред. В.А. Филикова. - М.; Высш. шк. 1990 (далее – [6]).

На заседании коллегии 19.10.2022 лицом, подавшим возражение были представлены дополнительные материалы, в которых лицо, подавшее возражение выражает несогласие с доводами патентообладателя в отношении известности признака «виброударостойкость» из первоначальных материалов (формулы и описания) оспариваемого патента. При этом лицо, подавшее возражение ссылается на ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22 января 2021 г. по делу СИП-235/2020, в котором указано на недопустимость обоснования ГОСТами включения в формулу признаков, если, по мнению правообладателя, очевидность таких признаков для специалистов следует из ГОСТов или иной литературы.

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение представило источники информации:

- «Материаловедение», Ю.М. Лахтин, В.П. Леонтьева, 3-е издание, переработанное и дополненное, 1990, (далее – [7]);

- ГОСТ 12652-74, Дата введения 16.05.1974 (далее – [8]);

- ГОСТ 10292-74, Дата введения 01.01.1976 (далее – [9]);

- Патент RU 86546 U1, опубл. 10.09.2009 (далее – [10]).

От лица, подавшего возражение 09.11.2022 поступили дополнительные материалы, по существу повторяющие доводы возражения, а также комментарии доводов патентообладателя, изложенных в его отзыве.

На заседании коллегии 16.11.2022 патентообладателем были представлены дополнительные материалы, в которых приведен анализ ранее поданных источников информации, представлена сравнительная таблица известности существенных признаков скорректированной формулы оспариваемого патента из представленных ранее источников информации.

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 указанный выше Гражданский кодекс 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 (далее – Правила ПМ) и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель (далее – Требования ПМ), утвержденные приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 года № 701, зарегистрированные 25.12.2015, регистрационный №40244, опубликованные 28.12.2015.

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

Согласно пункту 2 статьи 1354 Кодекса охрана интеллектуальных прав на полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой полезной модели. Для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

Согласно пункту 2 статьи 1378 Кодекса дополнительные материалы изменяют заявку на изобретение или полезную модель по существу в одном из следующих случаев, если они содержат:

- иное изобретение, не удовлетворяющее требованию единства изобретения в отношении изобретения или группы изобретений, принятых к рассмотрению, либо иную полезную модель;

- признаки, которые подлежат включению в формулу изобретения или полезной модели и не были раскрыты в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1 - 4 пункта 2 статьи 1375 или подпунктами 1 - 4 пункта 2 статьи 1376 настоящего Кодекса и представленных на дату подачи заявки;

- указание на технический результат, который обеспечивается изобретением или полезной моделью и не связан с техническим результатом, содержащимся в тех же документах.

Согласно пункту 2 статьи 1376 Кодекса заявка на полезную модель должна содержать формулу полезной модели, относящуюся к одному техническому решению, ясно выражающую ее сущность и полностью основанную на ее описании.

Согласно пункту 52 Правил ПМ общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться.

Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР - указанная на них дата подписания в печать;

- для нормативно-технической документации:

- проектов технических регламентов, национальных стандартов Российской Федерации, государственных стандартов Российской Федерации - дата опубликования уведомления об их разработке или о завершении их общественного обсуждения или дата опубликования проекта;

- технических регламентов, национальных стандартов Российской Федерации, государственных стандартов Российской Федерации - дата их официального опубликования;

- технических условий, стандартов отрасли, стандартов предприятий, стандартов организаций, стандартов научно-технических инженерных обществ и других общественных объединений, с которыми возможно ознакомление, - документально подтвержденная дата, с которой такое ознакомление стало возможным.

Согласно пункту 39 Требований ПМ формула полезной модели предназначается для определения объема правовой охраны полезной модели, предоставляемой на основании патента.

Согласно подпункту 4 пункта 41 Требований ПМ изложение зависимого пункта начинается с указания родового понятия, отражающего назначение полезной модели, и ссылки на независимый пункт и (или) зависимый пункт, к которому относится данный зависимый пункт, после чего приводятся признаки, характеризующие полезную модель в частных случаях ее осуществления.

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

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию, предусмотренному с пунктом 1 статьи 1398 Кодекса показал следующее.

Нельзя согласиться с доводами возражения, а также с дополнительными материалами, представленными лицом, подавшим возражение в отношении того, что признак независимого пункта 1 формулы – «...плоской виброударостойкой балки...» не был раскрыт в документах заявки, представленных на дату подачи заявки. В описании, представленном на дату

подачи заявки, на стр. 2 – 3 (см. описание, представленное в приложении [1]) раскрыты сведения, в соответствии с которыми плоская балка, состоящая из отдельных плоских элементов, характеризуется следующими свойствами – «...снизить вероятность резонансных изгибных колебаний ...», «...снижения величины напряжений растяжения от изгибающего момента при изгибе балки...» и «...Такое исполнение платформы обладает высокой демпфирующей способностью, что позволяет снизить вероятность возникновения резонансных явлений...», а также «...выполнена из токонепроводящего и влагостойкого материала с возможностью крепления к шпалам, при этом выполнена в виде плоской балки состоящей из отдельных плоских элементов...», «...плоские элементы выполнены из материала аналогичному по физико-механическим свойствам стеклотекстолиту...». Т.е. в описании, представленном на дату подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент были раскрыты сведения, характеризующие выполнение плоской балки в соответствии с определенными требованиями и из материала, обладающего определенными свойствами.

При этом следует отметить, что в соответствии с определениями:

- «Ударостойкость – способность образцов техники и их частей сохранять работоспособность во время и после ударных воздействий», Рябинин Г.А., Годес Б.Э., Годес В.Ю. «Энциклопедия строительства в водной среде», - СПб.: ИД «Петрополис», 2007 (далее – [11]);

- «Вибрационная устойчивость – свойство объекта при заданной вибрации выполнять заданные функции и сохранять в пределах норм значения параметров», ГОСТ 24346-80 «ВИБРАЦИЯ. Термины и определения», Дата введения 01.01.1981 (далее – [12]);

- «Резонансные колебания – вынужденные колебания (вибрация) системы, соответствующие одному из максимумов амплитудно-частотной характеристики», источник информации [13];

- «Демпфирующая способность – способность материала поглотить вибрацию (циклические нагрузки) за счет внутреннего трения, преобразовывая механическую энергию в тепло», «Металлы и сплавы. Справочник», под редакцией Ю.П. Солнцева, НПО "Профессионал", НПО "Мир и семья", Санкт-Петербург, 2003, (далее – [14]).

Таким образом, можно констатировать, что признак «вибрационная устойчивость» был раскрыт в документах заявки, представленных на дату подачи заявки. Следует также отметить, что термин «Ударостойкость» не является эквивалентным терминам «Резонансные колебания» и «Демпфирующая способность», однако, в источнике информации [6] указано, что стеклотекстолит обладает следующими физико-механическими свойствами – «...Стеклотекстолит относится к волокнистым материалам. Прочностные свойства стеклотекстолитов высокие. По удельной прочности они не уступают, а иногда и превышают аналогичный показатель для стали, дюралялюминия и титана. Стеклопласты хорошо противостоят действию ударных и динамических нагрузок и обладают способностью гасить колебания элементов конструкций...». Следует отметить, что в соответствии с определением – «Стеклопластики – пластмассы, содержащие в качестве упрочняющего наполнителя стек. волокнистые материалы – в виде тканей (стеклотекстолит), рубленных волокон (стекловолокнит) и т.д.» (См. А.Ю. Ишлинский, «Новый политехнический словарь», Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», Москва, 2003 (далее – [15]), т.е. стеклотекстолит является стеклопластиком. Таким образом, можно сделать вывод, что признак «Ударостойкость» был раскрыт в документах заявки, представленных на дату подачи заявки. Вышеуказанный вывод в свою очередь соответствует правовой позиции, отраженной в постановлении Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-235/2020.

В отношении доводов патентообладателя, изложенных в отзыве, касающихся выполнения платформы сборной диэлектрической для

устройства контроля схода подвижного состава (УКСПС) в соответствии с требованиями и нормами, изложенными в источнике информации [2] необходимо отметить, что в документах заявки, представленных на дату подачи заявки, отсутствуют сведения об этом источнике. Кроме того, в отзыве, представленном патентообладателем, отсутствуют сведения, подтверждающие общедоступность источника информации [2] (пункт 52 Правил ПМ).

Можно согласиться с доводами возражения в отношении того, что признак независимого пункта 1 формулы – «...плоские элементы уложены в четное количество слоев...» изменяет сущность заявленной полезной модели, т.к. понятие «...четное количество слоев...» включает не только 2 или 4 слоя (сведения раскрыты в документах заявки, представленных на дату подачи заявки), но и 6 слоев, 8 слоев и т.д., т.е. неограниченное четное количество слоев.

Таким образом, можно констатировать, что признак «...плоские элементы уложены в четное количество слоев...» неправомерно расширяет объем правовой охраны, предоставляемой патентом.

Можно согласиться с доводами возражения в отношении того, что признак зависимого пункта 4 формулы – «...плоские элементы ... с зазором не более 4,0 мм...» не были раскрыты в документах заявки, представленных на дату подачи заявки.

В описании, представленном на дату подачи заявки, на стр. 2 (см. описание, представленное в приложении [1]), а также в первоначальной формуле раскрыты сведения, в соответствии с которыми плоские элементы платформы имеют различную геометрическую форму и соединены в слое с зазором не более 1,0 мм. При этом в отношении доводов, представленных патентообладателем в отзыве необходимо отметить, что в документах заявки, представленных на дату подачи заявки отсутствовали сведения о зазоре, составляющем не более 4,0 мм, также в первоначальных материалах

отсутствовали сведения о том, что расстояния, составляющие зазоры между плоскими элементами суммируются между собой и могут представлять значение отличное от 1,0 мм.

Таким образом, можно констатировать, что признак «...плоские элементы ... с зазором не более 4,0 мм...» не был раскрыт в документах заявки, представленных на дату подачи заявки.

Нельзя согласиться с доводами возражения в отношении того, что признак зависимого пункта 7 формулы – «...имеют подвижность между собой в рамках зазора между болтом и отверстием...» неправомерно расширяет объем правовой охраны, предоставляемой патентом, поскольку данный признак также содержится в независимом пункте 1 формулы.

Констатация вышесказанного позволяет сделать вывод о том, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию, предусмотренному с пунктом 1 статьи 1398 Кодекса.

От патентообладателя, 14.05.2022 поступило обращение, в котором патентообладатель указывает, что в соответствии с пунктом 40 Правил ППС патентообладателю должно было быть представлено время для представления скорректированной формулы полезной модели.

В ответ на доводы, изложенные патентообладателем в своем обращении необходимо отметить, что действительно, в соответствии с пунктом 40 Правил ППС в рамках рассмотрения спора правообладатель вправе ходатайствовать с представлением материалов 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 (патент) должно быть признано недействительным полностью, а при их внесении - частично.

Ходатайство правообладателя об изменении предоставленного патентом объема правовой охраны рассматривается коллегией с учетом мотивированного мнения лица, подавшего возражение (при наличии).

Патентообладателем в корреспонденции, поступившей 17.10.2022, была представлена скорректированная формула полезной модели в следующей редакции:

«1. Платформа наборная диэлектрическая для устройства контроля схода подвижного состава (УКСПС), выполненная из токонепроводящего и влагостойкого материала с возможностью крепления к шпалам, отличающаяся тем, что выполнена в виде плоской виброударостойкой балки, состоящей из отдельных плоских элементов из материала, аналогичного по физико-механическим свойствам стеклотекстолиту, соединенных между собой с ограниченной подвижностью болтовыми соединениями, отдельные плоские элементы уложены в 2 слоя внахлест по 2 плоских элемента в одном слое.

2. Платформа по п. 1, отличающаяся тем, что ширина платформы 120-160 мм, высота 20-100 мм, длина не менее 2700 мм.

3. Платформа по п. 1, отличающаяся тем, что стыки плоских элементов в слое расположены между датчиками устройства контроля схода подвижного состава.

4. Платформа по п. 1, отличающаяся тем, что стыки плоских элементов в каждом последующем слое не совпадают по месту расположения со стыками плоских элементов в предыдущем слое.

5. Платформа по п. 1, отличающаяся тем, что температура эксплуатации платформы от -60°C до $+80^{\circ}\text{C}$ ».

Анализ уточненной формулы полезной модели показал, что она была скорректирована заявителем путем включения в независимый пункт 1

формулы признаков зависимого пункта 3 формулы, уточняющих материал балки, и зависимого пункта 7 формулы, уточняющих количество «2» слоев плоских элементов.

В связи с представлением патентообладателем скорректированной формулы полезной модели, на заседании коллегии 16.11.2022 было принято решение о направлении материалов заявки на проведение дополнительного информационного поиска.

По результатам проведенного поиска 24.07.2020 был представлен отчет о поиске и заключение по результатам указанного поиска, согласно которым из уровня техники не известна вся совокупность существенных признаков, приведенная в независимом пункте 1 скорректированной формулы полезной модели.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что техническое решение может быть защищено патентом на полезную модель, поскольку совокупность существенных признаков независимого пункта 1 скорректированной формулы не известна из уровня техники, т.е. соответствует условию патентоспособности «новизна».

От лица, подавшего возражение 18.11.2022 и 23.11.2022 поступили дополнительные материалы, в которых лицо, подавшее возражение выражает несогласие с доводами патентообладателя в отношении известности признака «виброударостойкость» из первоначальных материалов (формулы и описания) оспариваемого патента. Также, по мнению лица, подавшего возражение патентообладателем не приведено никаких объективных доводов и не представлено ни одного рецензируемого источника информации, в котором бы указывалось, что такой признак как «виброударостойкость балки» был раскрыт в первичных материалах заявки или что он общеизвестен для балки УКСПС. При этом ни в одном из предоставленных источников информации не указано, что балка устройства контроля схода подвижного состава (УКСПС) априори виброударостойка, даже если она собрана из кусочков

стеклотекстолита. Также с дополнительными материалами представлены доводы о несоответствии заявки от 13.03.2017 г. № 2017107915 требованиям оформления документов на выдачу патента на полезную модель. В частности, по мнению лица, подавшего возражение формула оспариваемого патента не соответствует подпункту 3 пункта 2 статьи 1376 Кодекса, в соответствии с которым формула полезной модели, должна относиться к одному техническому решению, ясно выражать сущность полезной модели и полностью быть основанной на описании полезной модели. Кроме того, лицо, подавшее возражение приводит доводы о том, что полезная модель, охарактеризованная независимым пунктом 1 скорректированной формулы не соответствует условию патентоспособности «новизна» (пункты 1, 2 ст. 1351 Кодекса), поскольку все существенные признаки независимого пункта 1 скорректированной формулы известны из патентного источника [16], или из источника информации [17].

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение также представило источники информации:

- копия материалов Отзыва на возражение от 09.03.2021 (далее – [16]);
- Статья Яблокова Е.Г. и Кондусова В.М. размещена на интернет странице - <http://scbist.com/obschie-vopiOsy-ekspluatacii-ustroistv-scb/828-uksp-32.html> (далее – [17]).

Также от лица, подавшего возражение 25.04.2023 поступили дополнительные материалы, в которых лицо, подавшее возражение выражает несогласие с выводами представленного отчета о поиске и заключения по результатам указанного поиска.

Следует отметить, что представленные лицом, подавшим возражение в дополнительных материалах от 18.11.2022, 23.11.2022 и 25.04.2023 доводы не изменяют сделанного выше вывода о том, что техническое решение по оспариваемому патенту, охарактеризованное скорректированной формулой может быть защищено патентом на полезную модель. В отношении

соответствия скорректированной формулы подпункту 3 пункта 2 статьи 1376 Кодекса необходимо отметить, что, как было указано выше скорректированная формула полностью основана на описании полезной модели по оспариваемому патенту (См. доводы заключения в отношении признака «виброударостойкость»), относиться к одному техническому решению (Платформа наборная диэлектрическая для устройства контроля схода подвижного состава) и ясно выражает сущность полезной модели, поскольку для специалиста в данной области техники понятно, что признак, характеризующий материал – «...из материала, аналогичного по физико-механическим свойствам стеклотекстолиту...», обозначает материал с идентичными стеклотекстолиту физико-механическими свойствами, например стекловолокнит (См. источник информации [15]).

В отношении доводов, касающихся соответствия независимого пункта 1 скорректированной формулы условию патентоспособности «новизна» (пункты 1, 2 ст. 1351 Кодекса), необходимо отметить, что в патентном источнике [16], и в источнике информации [17] не раскрыты следующие признаки – «Платформа выполнена в виде плоской виброударостойкой балки, состоящей из отдельных плоских элементов из материала, аналогичного по физико-механическим свойствам стеклотекстолиту...», при этом вышеуказанные признаки являются существенными, поскольку направлены на достижение указанного в описании оспариваемого патента технического результата – «повышение надежности работы УКСПС».

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что совокупность существенных признаков независимого пункта 1 скорректированной формулы не известна из уровня техники, т.е. соответствует условию патентоспособности «новизна».

В отношении представленных лицом, подавшим возражение источников информации 1, 7 – 10, 16 – 17 необходимо отметить, что они не доказывают

отсутствие признака «виброударостойкий» в первоначальных материалах заявки по которой был выдан оспариваемый патент.

Кроме того, следует отметить, что в протоколе заседания коллегии от 21.06.2023 допущена техническая ошибка в дате представления патентообладателем скорректированной формулы, а именно вместо «17.10.2022» указано «16.11.2022». При этом данное обстоятельство не оказывает воздействия на изложенные в настоящем заключении анализы и выводы.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.02.2022, патент Российской Федерации на полезную модель № 177016 признать недействительным частично и выдать новый патент с формулой представленной 17.10.2022.

(21) 2017107915/11

(51) МПК

B61L 23/00 (2006.01)

(57) 1. Платформа наборная диэлектрическая для устройства контроля схода подвижного состава (УКСПС), выполненная из токонепроводящего и влагостойкого материала с возможностью крепления к шпалам, отличающаяся тем, что выполнена в виде плоской виброударостойкой балки, состоящей из отдельных плоских элементов из материала, аналогичного по физико-механическим свойствам стеклотекстолиту, соединенных между собой с ограниченной подвижностью болтовыми соединениями, отдельные плоские элементы уложены в 2 слоя внахлест по 2 плоских элемента в одном слое.

2. Платформа по п. 1, отличающаяся тем, что ширина платформы 120-160 мм, высота 20-100 мм, длина не менее 2700 мм.

3. Платформа по п. 1, отличающаяся тем, что стыки плоских элементов в слое расположены между датчиками устройства контроля схода подвижного состава.

4. Платформа по п. 1, отличающаяся тем, что стыки плоских элементов в каждом последующем слое не совпадают по месту расположения со стыками плоских элементов в предыдущем слое.

5. Платформа по п. 1, отличающаяся тем, что температура эксплуатации платформы от -60°C до $+80^{\circ}\text{C}$.

(56) RU 86546 U1, 10.09.2009;

Яблоков Е.Г., Кондусов В.М. "Эксплуатация устройств контроля схода подвижного состава" журнал "Автоматика связь Информатика" N11, Москва, 2010;

RU 2385245 C1, 27.03.2010;

RU 91959 U1, 10.03.2010;

RU 165698 U1, 27.10.2016;

US 2014/0110537 A1, 24.04.2014.

Примечание: при публикации сведений о выдаче патента будут использованы первоначальные описание и чертежи.