

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 Акимова Владимира Павловича (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 05.04.2021, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №186869, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №186869 «Дюбель путевой» выдан по заявке №2018132393 с приоритетом от 11.09.2018 на имя Кривошеева Антона Владимировича, Кузнецовой Кристины Александровны и Никитина Дмитрия Анатольевича (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Дюбель, содержащий соосные резьбы как на наружной, так и на внутренней поверхностях, отличающийся тем, что верхняя часть наружной поверхности дюбеля выполнена гладкой, а минимальная площадь поперечного

сечения дюбеля определяется как отношение 5 кН к пределу прочности материала дюбеля при растяжении - $F=5\text{кН}/[\sigma]$.

2. Дюбель по п. 1, отличающийся тем, что верхняя часть наружной поверхности выполнена в виде гладкого цилиндра, при этом на упомянутой верхней части в целях предотвращения самоотвинчивания могут быть выполнены параллельные оси дюбеля углубления произвольной формы.

3. Дюбель по п. 1, отличающийся тем, что верхняя часть наружной поверхности выполнена в виде усеченного конуса с большим основанием сверху, при этом на упомянутой верхней части в целях предотвращения самоотвинчивания могут быть выполнены параллельные оси дюбеля углубления произвольной формы».

Против выдачи данного патента, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное тем, что документы заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, не соответствуют требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники.

В возражении отмечено, что в описании полезной модели по оспариваемому патенту не приведено никаких примеров осуществления, никаких графиков, таблиц, результатов экспериментов или иных объективных данных, доказывающих, что признаком независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту: «минимальная площадь поперечного сечения дюбеля определяется как отношение 5 кН к пределу прочности материала дюбеля при растяжении - $F=5\text{кН}/[\sigma]$ » обеспечивается требуемая прочность дюбеля при растяжении при сохранении ремонтпригодности шпалы и исключается возникновение концентрации напряжений в поверхностных слоях шпалы.

По мнению лица, подавшего возражение, в заявке, по которой выдан оспариваемый патент, в частности, отсутствуют:

- детальное описание, по крайней мере, одного примера осуществления

полезной модели со ссылками на графические материалы с подтверждением возможности достижения технического результата при осуществлении полезной модели;

- описание функционирования (работы) устройства в режиме, обеспечивающем при осуществлении полезной модели технического результата;

- сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении полезной модели технического результата (полученных в результате проведения эксперимента, испытаний или оценок, принятых в той области техники, теоретических обоснований, основанных на научных знаниях).

В возражении подчеркнуто, что недостатки ближайших аналогов – технических решений по патентным документам RU 127755 (далее – [1]) и RU 113743 (далее – [2]), упомянутых в описании полезной модели, в данном описании указаны декларативно. В заявке, по которой оспариваемый патент, представлена фиг.4, приведено сравнение технических решений по патентным документам [1] и [2], но не представлено сравнение их с напряжениями дюбеля по оспариваемому патенту.

По мнению лица, подавшего возражение, не представляется возможным из материалов заявки, по которой выдан оспариваемый патент, получить объективные сведения о том, каковы собственно напряжения дюбеля по данному патенту в сравнении с техническими решениями по патентным документам [1] и [2], насколько они лучше.

В возражении указано, что в описании полезной модели по оспариваемому патенту содержатся только декларативные, заявления о том, что необходимо для обеспечения прочности при растяжении, достаточной для выдерживания предусмотренной нагрузки, но из них не следует доказанность и раскрытие условий: обеспечения требуемой прочности дюбеля при растяжении при сохранении ремонтпригодности шпалы и исключении способствованию возникновения концентрации напряжений в поверхностных слоях шпалы.

По мнению лица, подавшего возражение, выше процитированный признак формулы полезной модели по оспариваемому патенту не является конкретным. Нельзя ясно понять, определяется ли при расчёте интервальное значение («не менее, чем...») или точно заданное значение для взятого дюбеля места сечения дюбеля с минимальной площадью (относительно других сечений того же дюбеля).

В отношении зависимых пунктов 2 и 3 формулы полезной модели по оспариваемому патенту в возражении отмечено, что в описании нет раскрытия влияния данных признаков на достижение технического результата.

Патентообладатель, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, 13.05.2021 представил отзыв на возражение, в котором выражено несогласие с доводами лица, подавшего возражение.

Доводы отзыва по существу сводятся к следующему:

- касаясь обеспечения требуемой прочности - в описании полезной модели отмечено: «Для обеспечения прочности при растяжении, достаточной для выдерживания предусмотренной нагрузки необходимо, чтобы возникающие в теле дюбеля напряжения от воздействия нагрузки не превышали предела прочности материала (допускаемой величины напряжений напряжения): $\sigma < [\sigma]$. Учитывая, что возникающие в теле дюбеля под воздействием растягивающей силы N напряжения зависят от площади поперечного сечения дюбеля F и определяются как отношение: $\sigma = N/F$, минимально необходимая площадь сечения дюбеля определится по следующей формуле: $F = N/[\sigma]$ ». Для любого человека, знакомого с теорией сопротивления материалов на уровне базового курса, очевидно, что изделие (в данном случае - дюбель) с определенной таким образом минимальной величиной площади поперечного сечения выдержит соответствующую нагрузку, т.е. данный признак описан с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники. Дополнительных доказательств и пояснений не требуется, так как они будут избыточны;

- в описании полезной модели по оспариваемому патенту прописаны элементы, присущие известной конструкции дубеля, препятствующие осуществлению ремонтпригодности: «нарушение ... ремонтпригодности, обусловленное невозможностью корректного выворачивания дубеля из шпалы из-за наличия продольных ребер», что проиллюстрировано фиг. 3. Полезная модель по оспариваемому патенту лишена этого недостатка (в формуле изобретения отсутствуют какие-либо элементы, препятствующие выворачиванию установленного дубеля из шпалы и монтажу нового на его место, что подтверждается фиг. 5;

- в материалах заявки, по которой выдан оспариваемый патент, указано: «Для исключения концентрации напряжений в поверхностных слоях тела шпалы необходимо исключить наличие на наружной поверхности дубеля в верхней его части элементов, способных передавать вертикальную нагрузку телу шпалы». В качестве доказательства проведены расчеты напряжений в теле шпалы, возникающие при нормативной нагрузке при использовании дубелей разных конструкций и доказано, что дубель, конструкция которого соответствует патентному документу [2], в процессе эксплуатации способствует возникновению концентрации напряжений в поверхностном слое шпалы, образуя очаги концентрации напряжений, что, в совокупности с циклическостью возникновения нагрузок, способствует образованию поверхностных усталостных трещин. Предложенное в оспариваемой полезной модели решение исключает возникновение концентрации напряжений в поверхностном слое, а, как известно из теории усталости, в более, чем 90% случаев усталостные трещины зарождаются именно на поверхности деталей, работающих в условиях циклической нагрузки.

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

С учетом даты подачи заявки (11.09.2018), 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 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 4 статьи 1374 Кодекса требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель устанавливаются на основании настоящего Кодекса федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

В соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 1376 Кодекса заявка на полезную модель должна содержать описание полезной модели, раскрывающее

ее сущность с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники.

Согласно пункту 1 статьи 1390 Кодекса экспертиза заявки на полезную модель по существу включает, в том числе, проверку достаточности раскрытия сущности заявленной 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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1390 Кодекса если в процессе экспертизы заявки на полезную модель по существу установлено, что заявленный объект, выраженный формулой, предложенной заявителем, не соответствует хотя бы одному из требований или условий патентоспособности, либо документы заявки, представленные на дату ее подачи, не раскрывают сущность полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение об отказе в выдаче патента.

В соответствии с пунктом 37 Правил при проверке достаточности раскрытия сущности заявленной 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 проверяется, содержатся ли в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1376 Кодекса и представленных на дату ее подачи, сведения о назначении полезной модели, о техническом результате, обеспечиваемом полезной моделью, раскрыта ли совокупность существенных признаков, необходимых для достижения указанного заявителем технического результата, а также соблюдены ли установленные пунктами 35, 36, 38 Требований к документам

заявки правила, применяемые при раскрытии сущности полезной модели и раскрытии сведений о возможности осуществления полезной модели.

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, для опубликованных патентных документов является, указанная на них дата опубликования.

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.

В соответствии с пунктом 85 Правил ПМ если в результате экспертизы по существу установлено, что заявленная полезная модель не соответствует хотя бы одному из условий патентоспособности или сущность полезной модели не раскрыта в документах заявки, представленных на дату ее подачи, с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, принимается решение об отказе в выдаче патента.

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

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

- признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом;

- 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.

В соответствии с пунктом 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.

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

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

Анализ доводов лица, подавшего возражение и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия документов заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели

специалистом в данной области техники, с учетом материалов заявки, показал следующее.

Доводы возражения по существу сводятся к тому, что материалы заявки, по которой выдан оспариваемый патент, не содержат сведений, подтверждающих возможность достижения технического результата.

Как следует из приведенной выше правовой базы, описание полезной модели должно раскрывать ее сущность с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники (см. подпункт 2) пункта 2 статьи 1376 Кодекса).

К сведениям, подтверждающим возможность осуществления полезной модели, согласно положениям, предусмотренным пунктом 38 Требований, относятся, в частности, сведения о возможности достижения технического результата.

В соответствии с описанием полезной модели по оспариваемому патенту технический результат от использования полезной модели заключается в обеспечении требуемой прочности дюбеля при растяжении при сохранении ремонтпригодности шпалы и исключении способствованию возникновения концентрации напряжений в поверхностных слоях шпалы.

Сохранение ремонтпригодности шпалы и исключение способствованию возникновения концентрации напряжений в поверхностных слоях шпалы в соответствии с упомянутым описанием достигается признаком формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующим выполнение верхней части наружной поверхности дюбеля гладкой. В подтверждение чего в описании указано: «Для обеспечения ремонтпригодности шпалы дюбель не должен иметь ребер на наружной поверхности. Для исключения концентрации напряжений в поверхностных слоях тела шпалы необходимо исключить наличие на наружной поверхности дюбеля в верхней его части элементов, способных передавать вертикальную нагрузку телу шпалы, т.е. верхняя часть дюбеля должна иметь форму гладкого цилиндра либо усеченного конуса».

Здесь следует отметить, что указанный признак и процитированные сведения из описания, позволяют устранить недостаток дюбеля по патентному документу [2], где наличие продольных ребер на его наружной поверхности, будет препятствовать корректному выворачиванию дюбеля из шпалы, а, соответственно ремонту, и может вызывать концентрацию напряжений в верхних слоях тела шпалы, что способствует повышенной предрасположенности к разрушению шпалы и вырыванию шурупа из тела шпалы в процессе эксплуатации.

Обеспечение прочности дюбеля, достаточной для выдерживания предусмотренной нагрузки при растяжении, в соответствии с описанием полезной модели по оспариваемому патенту достигается признаком формулы - минимальная площадь поперечного сечения дюбеля определяется как отношение 5 кН к пределу прочности материала дюбеля при растяжении - $F=5\text{кН}/[\sigma]$. В подтверждении чего в описании указано: «В настоящее время известна целая гамма конструкций дюбеля путевого, однако, подавляющее большинство представленных на рынке дюбелей путевых не выдерживают предусмотренную требованиями РЖД нагрузку на растяжение в 5 кН и не соответствуют критерию ремонтпригодности шпалы. Испытания при этом проводят по схеме, представленной на фиг. 1. При проведении испытаний в дюбель с 2-х сторон заворачиваются шурупы, один из которых подвергается жесткой заделке, а ко второму прилагается осевая растягивающая нагрузка. Испытания считаются пройденными, если разрушение дюбеля происходит при нагрузке не менее 5,0 кН». «Для обеспечения прочности при растяжении, достаточной для выдерживания предусмотренной нагрузки необходимо, чтобы возникающие в теле дюбеля напряжения от воздействия нагрузки не превышали предела прочности материала (допускаемой величины напряжения): $\sigma \leq [\sigma]$. Учитывая, что возникающие в теле дюбеля под воздействием растягивающей силы N напряжения зависят от площади поперечного сечения дюбеля F и определяются как отношение: $\sigma=N/F$,

минимально необходимая площадь сечения дюбеля определится по следующей формуле: $F=N/[\sigma]$ ». При этом, как следует из формулы и описания полезной модели по оспариваемому патенту определяется значение минимально необходимой площади сечения дюбеля.

Как следует из описания, математическое выражение $F=5кН/[\sigma]$, приведенное в формуле полезной модели по оспариваемому патенту, вытекает из широко известной в данной области техники зависимости предела прочности материала на растяжение - σ от площади поперечного сечения - F и максимального усилия - N , предшествующего разрушению изделия: $\sigma=N/F$, а также требований РЖД по нагрузке на растяжение, которую должен выдерживать дюбель до разрушения.

Таким образом, в описании к заявке, по который выдан оспариваемый патент, приведена причинно-следственная связь признаков независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту с процитированным выше техническим результатом.

Следовательно, описание к заявке, по которой выдан оспариваемый патент, содержит сведения, раскрывающие возможность обеспечения требуемой прочности дюбеля при растяжении при сохранении ремонтпригодности шпалы и исключении способствованию возникновения концентрации напряжений в поверхностных слоях шпалы, т.е. выполнены условия пункта 38 Требований.

Из сказанного выше следует, что описание полезной модели по оспариваемому патенту раскрывает ее сущность с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники (см. подпункт 2) пункта 2 статьи 1376 Кодекса).

Следовательно, нельзя признать убедительными доводы возражения о несоответствии документов заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой,

достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники.

Доводы возражения, касающиеся признаков зависимых пунктов 2 и 3 формулы полезной модели по оспариваемому патенту и патентного документа [1], не рассматривались, поскольку выше было установлено, что указанный выше технический результат реализуется признаками независимого пункта 1 формулы.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.04.2021, патент Российской Федерации на полезную модель №186869 оставить в силе.