

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, отдельными законодательными актами Российской Федерации, 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, поступившее 11.09.2024 от открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 17.04.2024 об отказе в выдаче патента на полезную модель, при этом установлено следующее.

Заявка № 2024101906/07 на выдачу патента на полезную модель «Ролик для конвейерной транспортировки рельсошпальной решетки и рельсовых плетей» была подана заявителем 26.01.2024. Совокупность признаков заявленного технического решения изложена в формуле, представленной на дату подачи заявки, в следующей редакции:

«Ролик для конвейерной транспортировки рельсошпальной решетки и рельсовых плетей, содержащий цилиндрический корпус, имеющий равномерное расширение по краям, ось вращения, по середине которой

расположено упорное кольцо, разделяющее две втулки из капролона, а по краям фиксирующие комплекты, отличающийся тем, что втулки установлены внутри корпуса ролика с зазором относительно оси и корпуса ролика и зафиксированы торцевыми уплотнительными комплектами».

При вынесении решения Роспатентом от 17.04.2024 об отказе в выдаче патента на полезную модель к рассмотрению была принята вышеприведенная формула.

По результатам рассмотрения Роспатентом принято решение об отказе в выдаче патента, мотивированное несоответствием полезной модели условию патентоспособности «новизна».

В подтверждение данного довода в решении Роспатента отмечено, что все существенные признаки формулы полезной модели присущи техническому решению по патентному документу RU 197099 U1, опубл. 31.03.2020 (далее – [1]).

При этом в решении Роспатента указано, что признаки, характеризующие выполнение цилиндрического корпуса имеющего равномерное расширение по краям, нельзя признать существенными, поскольку в описании не приведены сведения о причинно-следственной связи между указанными признаками и техническим результатом.

Также в решении Роспатента указано, что признаки формулы, характеризующие торцевые уплотнительные комплекты, также нельзя считать существенными, поскольку в материалах заявки не раскрыта причинно-следственная связь между вышеуказанными признаками и техническим результатом, заключающимся в увеличении срока службы ролика для конвейерной транспортировки рельсошпальной решетки и рельсовых плетей.

Таким образом, на основании изложенных в решении Роспатента доводов был сделан вывод, что совокупность существенных признаков, представленных в формуле заявленной полезной модели, известна из сведений, ставших

общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели, и, следовательно, полезная модель не является новой.

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 упомянутого выше Гражданского Кодекса, действующего на дату подачи возражения, подал возражение, доводы которого по существу сводятся к следующему.

В своем возражении заявитель указывает, что считает ошибочным вывод экспертизы об отсутствии причинно-следственной связи между признаками формулы и техническим результатом, поскольку, по его мнению, причинно-следственная связь между признаками формулы и техническим результатом раскрыта в материалах заявки, в частности в разделе, описывающем работу заявленного технического решения.

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

С учетом даты подачи заявки (26.01.2024), правовая база для оценки патентоспособности заявленной полезной модели включает указанный выше 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 (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, действующей на дату подачи заявки.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.

Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1351 Кодекса полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники в отношении полезной модели включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

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 частности, если они содержат 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 Кодекса и представленных на дату подачи заявки.

Согласно пункту 1 статьи 1390 Кодекса при положительном результате формальной экспертизы проводится экспертиза заявки на полезную модель по существу, которая включает: информационный поиск в отношении заявленной полезной модели для определения уровня техники, с учетом которого будет осуществляться проверка патентоспособности заявленной полезной модели; проверку соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем вторым пункта 1 статьи 1351 Кодекса.

Согласно подпункту 5 пункта 30 Правил ПМ экспертиза заявки на полезную модель по существу включает проверку соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 1351 Кодекса.

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,

- для опубликованных патентных документов является, указанная на них дата опубликования;

- для 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.

- для сведений, полученных в электронном виде - через Интернет, через онлайн доступ, отличный от сети Интернет, и CD и DVD-ROM дисков, - либо дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена и может быть документально подтверждена, либо, 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 2 пункта 80 Правил ПМ дополнительные материалы признаются изменяющими заявку по существу, в частности, если они содержат признаки, подлежащие включению в формулу полезной модели, которые не были раскрыты в первоначальных документах заявки.

В соответствии с пунктом 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;

- 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;

- 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.

Существо заявленного технического решения выражено в приведённой выше формуле полезной модели, которую коллегия принимает к рассмотрению.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента, и доводов, изложенных в возражении, с учетом материалов заявки, показал следующее.

Можно согласиться с доводами лица, подавшего возражение, в отношении существенности признаков – «втулки установлены внутри корпуса ролика с зазором относительно оси и корпуса ролика и зафиксированы торцевыми уплотнительными комплектами». В описании заявленной полезной модели на странице 2 указано, что техническим результатом заявленной полезной модели является увеличение срока службы ролика для конвейерной транспортировки рельсошпальной решетки и рельсовых плетей, за счет замены подшипников качения на свободно вращающиеся втулки, выполненные из маслонаполненного капролона, то есть «свободным вращением», в отличии от запрессованных в прототипе. На странице 3 описания заявленной полезной модели раскрыты сведения, в соответствии с которыми втулка 3 изготавливается из маслонаполненного капролона путем механической обработки, служит в качестве подшипника скольжения, не нуждается в смазке

и имеет высокую стойкость к истиранию, а также свободно вращается на оси 2, за счет чего обеспечивается долговечность втулки 3 и самого узла.

Таким образом, можно сделать вывод, что признаки, характеризующие выполнение и установку втулок являются существенными, поскольку они направлены на достижение технического результата, а именно – увеличение срока службы ролика для конвейерной транспортировки рельсошпальной решетки и рельсовых плетей.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента, и доводов возражения, касающихся соответствия заявленной полезной модели условию патентоспособности «новизна» показал следующее.

Патентный документ [1] имеет дату публикации раньше даты подачи заявки. Таким образом, можно сделать вывод, что патентный документ [1] может быть включен в уровень техники для целей проверки соответствия заявленной полезной модели условию патентоспособности «новизна».

Из патентного документа [1] известен ролик для конвейерной транспортировки рельсошпальной решетки и рельсовых плетей (реферат), содержащий цилиндрический корпус, ось вращения по середине которой расположено упорное кольцо, разделяющее две втулки из капролона (с. 5 строки 25 - 30), а по краям фиксирующие комплекты (представляющие собой комплект колец, состоящий из крышки, уплотнительной манжеты и упорных колец, полимерные кольца 5, уплотнительные манжеты 8 и крышки 7, с. 5 строки 35 - 40), при этом втулки установлены внутри корпуса ролика с зазором относительно оси и корпуса ролика (с. 5 строки 25 - 30).

Ролик для конвейерной транспортировки рельсошпальной решетки и рельсовых плетей, охарактеризованный совокупностью признаков заявленного технического решения отличается от ролика для конвейерной транспортировки рельсошпальной решетки и рельсовых плетей, раскрытоего в источнике информации [1] тем, что втулки зафиксированы торцевыми уплотнительными комплектами.

Таким образом, совокупность существенных признаков, представленных в формуле заявленной полезной модели, не известна из сведений, раскрытых в патентном документе [1], т.е. ему не присущи все существенные признаки формулы заявленной полезной модели.

На основании изложенного вывод, сделанный в решении Роспатента от 17.04.2024 об отказе в выдаче патента на полезную модель по заявке №2024101906/07, о несоответствии заявленной полезной модели условию патентоспособности «новизна», основанный на известности из уровня техники технического решения, сведения о котором раскрыты в источнике информации [1], нельзя признать правомерным (см. процитированный выше пункт 2 статьи 1351 Кодекса).

На основании вышеизложенного, коллегией на заседании 14.11.2024 было принято решение о направлении материалов на проведение дополнительного информационного поиска и экспертизы, предусмотренной пунктом 1 статьи 1390 Кодекса.

По результатам проведенного поиска 21.02.2025 был представлен отчет о поиске и заключение по результатам указанного поиска, согласно которым заявленная полезная модель, охарактеризованная первоначальной формулой, соответствует условиям патентоспособности, предусмотренным пунктами 1, 2 ст. 1351 Кодекса.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что заявленное техническое решение может быть защищено патентом на полезную модель.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.09.2024, отменить решение Роспатента от 17.04.2024, и выдать патент Российской Федерации на полезную модель с первоначальной формулой.

(21) 2024101906/07

(51) МПК
B65G 39/09 (2006.01)i

(57)

Ролик для конвейерной транспортировки рельсошпальной решетки и рельсовых плетей, содержащий цилиндрический корпус, имеющий равномерное расширение по краям, ось вращения, по середине которой расположено упорное кольцо, разделяющее две втулки из капролона, а по краям фиксирующие комплекты, отличающийся тем, что втулки установлены внутри корпуса ролика с зазором относительно оси и корпуса ролика и зафиксированы торцевыми уплотнительными комплектами.

(56) RU 197099 U1, 31.03.2020;

RU 2238901 C1, 27.10.2004;

WO 2012/009765 A1, 26.01.2012;

CN 205347903 U, 29.06.2016;

CN 220392407 U, 26.01.2024.

При публикации использовать первоначальные описание и чертежи.