

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 01.01.2008 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 «Хенкон Сибирь» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 08.10.2020, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2699989, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на изобретение № 2699989 «Модуль безбалластного рельсового пути» выдан по заявке №2018145177 с приоритетом от 18.12.2018 на имя Киселева Даниила Викторовича и Акимова Александра Александровича (далее – патентообладатели). Патент действует со следующей формулой:

«1. Модуль безбалластного рельсового пути, содержащий железобетонные подрельсовые балки, выполненные из армированных бетоном каркасов, между которыми расположены поперечины, сверху вдоль всей длины подрельсовых балок проложены упругие прокладки, сверху которых

установлены рельсы, фиксаторы для крепления последних к железобетонным подрельсовым балкам, отличающийся тем, что модуль снабжен по меньшей мере тремя бандажами, каждый из которых образован из двух деталей типа окон прямоугольной формы, которые по одной своей боковине соединены между собой швеллером, каркасы железобетонных балок выполнены по меньшей мере из пяти металлических стержней, жестко скрепленных между собой по меньшей мере четырьмя перемычками прямоугольной формы, причем по меньшей мере три стержня расположены в основании каркаса, фиксаторы выполнены составными из верхней и нижней частей, при этом нижняя часть фиксаторов выполнена из деталей типа окон прямоугольной формы, на верхнем основании которых расположены элементы крепления верхней части фиксаторов, содержащей надрельсовые изолирующие вставки-амортизаторы, причем каркасы железобетонных балок параллельно вставлены в детали бандажей и жестко присоединены.

2. Модуль по п.1, отличающийся тем, что перемычки выполнены из металлических стержней, бандажи выполнены из металлической арматуры с антакоррозионным покрытием.

3. Модуль по п.1, отличающийся тем, что элементы крепления верхней части фиксаторов выполнены, например, в виде скобы, эксцентрика и грузозахватных приспособлений, например, в виде крюков.

4. Модуль по п.1 или 3, отличающийся тем, что упругие прокладки проложены между грузозахватными приспособлениями верхней части фиксаторов».

Против выдачи данного патента, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием документов заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом в данной области техники, а также тем, что решение по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

По мнению лица, подавшего возражение, описание оспариваемого патента не содержит сведений, подтверждающих возможность получения при осуществлении изобретения заявленного технического результата, заключающегося в повышении эксплуатационной эффективности путем упрощения конструкции модуля и повышения его надежности. На основании этого лица, подавшее возражение, делает вывод о том, что документы заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, не соответствуют требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом в данной области техники.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, отмечает, что все признаки вышеприведенной формулы изобретения по оспариваемому патенту явным образом следуют из уровня техники. В подтверждение данного довода представлены следующие материалы:

- патентный документ RU 2630362 C1, опуб. 07.09.2017 (далее [1]);
- патентный документ US 2750118 A, опуб. 12.06.1956 (далее [2]);
- патентный документ RU 2353724 C1, опуб. 27.04.2009 (далее [3]).

В возражении отмечено, что признаки независимого пункта 1 формулы оспариваемого патента известны из сведений, содержащихся в патентных документах [1] и [2], а признаки зависимых пунктов 2-4 – в патентных документах [1]-[3].

Патентообладатель, в установленном пунктом 21 Правил ППС порядке, ознакомленный с материалами возражения, представил 03.12.2020 отзыв, доводы которого заключаются в следующем.

Технический результат изобретения по оспариваемому патенту был скорректирован на стадии экспертизы по существу, отражен в реферате и заключается в упрощении конструкции модуля безбалластного пути. Материалы заявки, по которой выдан оспариваемый патент, содержат сведения, подтверждающие возможность получения указанного технического результата при осуществлении изобретения.

Ни один из патентных документов [1]-[3] не содержит сведений о наличии в конструкции модуля безбалластного рельсового пути бандажей, и, следовательно, особенностей их конструкции, формы и конструктивной связи с другими элементами в составе модуля.

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

С учетом даты подачи заявки (18.12.2018), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности изобретения по указанному патенту включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы (далее – Правила ИЗ), Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение (далее – Требования ИЗ) и Порядок проведения информационного поиска при проведении экспертизы по существу по заявке на выдачу патента на изобретение и представления отчета о нем (далее – Порядок ИЗ), утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.05.2016 №316, зарегистрированным в Минюсте Российской Федерации 11 июля 2016 г., рег. № 42800.

Согласно пункту 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1350 Кодекса изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники.

Согласно пункту 2 статьи 1375 Кодекса заявка на изобретение должна содержать описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники, формулу изобретения, ясно выражющую его сущность и полностью основанную на его описании, чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1386 Кодекса экспертиза заявки на изобретение по существу включает, в том числе, проверку достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

Согласно пункту 53 Правил ИЗ при проверке достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники проверяется, содержатся ли в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, сведения о назначении изобретения, о техническом результате, обеспечиваемом изобретением, раскрыта ли совокупность существенных признаков, необходимых для достижения указанного заявителем технического результата, а также соблюдены ли установленные пунктами 36-43, 45-50 Требований ИЗ к документам заявки правила, применяемые при раскрытии сущности изобретения и раскрытии сведений о возможности осуществления изобретения.

В соответствии с пунктом 75 Правил ИЗ изобретение признается имеющим изобретательский уровень, если установлено, что оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Изобретение явным образом следует из уровня техники, если оно может быть признано созданным путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и (или) общих знаний специалиста.

Согласно пункту 76 Правил ИЗ проверка изобретательского уровня изобретения может быть выполнена по следующей схеме: определение наиболее близкого аналога изобретения в соответствии с пунктом 35 Требований ИЗ к документам заявки; выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы,

отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков); выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками заявленного изобретения; анализ уровня техники в целях подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат. Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе проверки не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

В соответствии с пунктом 35 Требований ИЗ в качестве наиболее близкого к изобретению аналога указывается тот, которому присуща совокупность признаков, наиболее близкая к совокупности существенных признаков изобретения.

Согласно пункту 36 Требований ИЗ в разделе описания изобретения «Раскрытие сущности изобретения» приводятся сведения, раскрывающие технический результат и сущность изобретения как технического решения, относящегося к продукту или способу, в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению, с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом в данной области техники. При этом сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого изобретением технического результата.

В соответствии с пунктом 45 Требований ИЗ в разделе описания изобретения «Осуществление изобретения» приводятся сведения, раскрывающие, как может быть осуществлено изобретение с реализацией указанного заявителем назначения изобретения и с подтверждением возможности достижения технического результата при осуществлении

изобретения путем приведения детального описания, по крайней мере, одного примера осуществления изобретения со ссылками на графические материалы, если они представлены. В разделе описания изобретения «Осуществление изобретения» также приводятся сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении изобретения технического результата. В качестве таких сведений приводятся объективные данные, например полученные в результате проведения эксперимента, испытаний или оценок, принятых в той области техники, к которой относится изобретение, или теоретические обоснования, основанные на научных знаниях.

Согласно пункту 12 Порядка ИЗ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования.

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 документов заявки, по которой выдан оспариваемый патент, требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления специалистом в данной области техники, показал следующее.

На странице 6 описания к заявке, по которой выдан оспариваемый патент, указано, что технический результат заключается в повышении эксплуатационной эффективности путем упрощения конструкции модуля и повышения его надежности.

При этом в описании (страница 7 строка 6 – страница 8 строка 10) изобретения по оспариваемому патенту подробно раскрыто, как достижение данного результата обеспечивается признаками, отраженными в вышеприведенной формуле.

Так на странице 7 описания в отношении указанного технического результата приведены следующие сведения:

- размещение, по меньшей мере, трех стержней в основании каркаса обеспечивает прочность и надежность каркаса (строки 11-13);
- выполнение перемычек прямоугольной формы в виде металлических стержней обеспечивает простоту создания каркаса необходимой прямоугольной формы, а также прочность и надежность соединения металлических стержней в единый каркас (строки 14-16);
- выполнение фиксаторов составными из нижней и верхней частей, нижняя часть которых выполнена из деталей типа окон прямоугольной формы, на верхнем основании которых расположены элементы крепления верхней части фиксаторов, также обеспечивает создание простой конструкции модуля (строки 17-24);
- снабжение модуля, по меньшей мере, тремя бандажами, каждый из которых образован из двух деталей фиксаторов типа окон прямоугольной формы, которые по одной своей боковине жестко соединены между собой швеллером, который выполняет функцию поперечин в готовом модуле, и размещение каркасов параллельно друг другу в деталях бандажей и жесткое их крепление к последним обеспечивает как простоту, так и надежность единой конструкции модуля (строки 25-30);
- выполнение фиксаторов составными и размещение их в конструкции таким образом, что нижняя часть фиксаторов расположена в армированном бетоном каркасе балки шпалы, обеспечивает простоту и надежность крепление рельсов к железобетонным подрельсовым балкам, следовательно, прочность и надежность модуля в целом (строки 37-46).

Кроме того, на странице 8 описания (строки 1-10) дополнительно раскрыто влияние количества стержней каркаса, перемычек, а также расположение стержней в каркасе на надежность каркаса модуля.

При этом необходимо отметить, что вышеприведенные сведения из описания и отраженный в описании технический результат изобретения по оспариваемому патенту, сформулированы в сравнении с техническим решением, раскрытым в патентном документе [1], выбранным в описании

оспариваемого патента в качестве наиболее близкого аналога. При этом технический результат изобретения по оспариваемому патенту направлен на устранение недостатков наиболее близкого аналога.

Так согласно описанию изобретения по оспариваемому патенту (страница 6 строки 7-18) техническому решению по патентному документу [1] присущи недостатки, заключающиеся в сложности технологии изготовления пути, обусловленной большим количеством деталей в конструкции модуля, которые необходимо с высокой точностью подобрать и укрепить в конструкции, при этом отмечена недостаточно высокая надежность модуля при эксплуатации.

При этом техническое решение, раскрытое в патентном документе [1] (см. реферат, страница 8 описания строки 6-18, страница 8 строки 6-18, формула, фиг. 1-3), представляет собой модуль безбалластного рельсового пути, содержащий железобетонные подрельсовые балки (2), выполненные из армированных бетоном (9) каркасов (8), между которыми расположены поперечины (5). При этом каркасы (8) железобетонных балок (2) выполнены из металлических стержней, связанных между собой перемычками (отдельной позицией не обозначены) (см. фиг.2). При этом каркас (8) имеет трапециевидную форму и замоноличен внутри бетонной балки (2), которая дополнительно обернута геотекстильной обложкой (10). На геотекстильные оболочки (10) надеты зажимные скобы (4), сверху которых установлена опорная пластина (11), соединенная со скобами (4) посредством соединительных элементов (12). Между некоторыми скобами (4) установлены поперечины (5), между нижней частью которых установлены распорки (16). При этом необходимо отметить, что арматурный каркас (8) контактирует с внешними элементами (зажимной скобой (4), соединительными элементами (12) и опорной пластиной (11)) подрельсовых балок через слой бетона (9) и геотекстильную оболочку (10).

При этом изобретение по оспариваемому патенту, устраняя недостатки прототипа совокупностью признаков, отраженных в формуле, позволяет

упростить конструкцию модуля и повысить его надежность. Данный вывод основан на следующем.

Каркас (3) железобетонных подрельсовых балок (1) имеет прямоугольную форму (см. фиг. 3, 4 и 6 оспариваемого патента), обусловленную соединением стержней (7) перемычкой (8). Прямоугольная форма по сравнению с трапециевидной очевидно легче в изготовлении и не требует дополнительного контроля углов сопряжений боковых вертикальных элементов перемычки с горизонтальными элементами перемычки.

Бандаж (12) своими прямоугольными окнами (10) полностью опоясывает железобетонные подрельсовые балки (1), исключая необходимость в дополнительном применении соединительных элементов и опорной пластины наиболее близкого аналога. Кроме того, в оспариваемом патенте исключена геотекстильная оболочка, применяемая в наиболее близком аналоге. А прямоугольная форма окон (10) при соединении их швеллером поперечины (4) позволяет исключить распорки, применяемые в наиболее близком аналоге. Таким образом, в конструкции модуля по оспариваемому патенту в отличии от наиболее близкого аналога достигается упрощение за счет снижения количества применяемых деталей.

Кроме того, каркасы (3) железобетонных подрельсовых балок (1) в изобретении по оспариваемому патенту жестко соединены с окнами (10) бандажа (12), например сваркой, образуя сварную конструкцию модуля (см. страницу 9 строки 19-26 описания оспариваемого патента). Такая конструкция модуля обеспечит большую жесткость и надежность по сравнению с наиболее близким аналогом, учитывая последующую заливку бетоном каркасов (3) железобетонных подрельсовых балок (1), поскольку жесткий замоноличенный каркас (3) будет опоясан по периметру окнами (10) бандажа (12), в результате чего каркас и бандажи будут представлять собой единую систему армирования балок модуля, в которой армирующий каркас одной балки будет жестко связан с армирующим каркасом другой балки через поперечены бандажей.

Таким образом, в описании заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, содержатся сведения о достигаемом техническом результате, а также о возможности достижения этого технического результата признаками вышеупомянутой формулы.

На основании вышесказанного, сведений, содержащихся в материалах оспариваемого патента, достаточно для осуществления изобретения специалистом в данной области техники с реализацией ее назначения и с достижением указанного технического результата.

Анализ доводов сторон, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

Лицом, подавшим возражение, в качестве наиболее близкого аналога изобретения по оспариваемому патенту выбрано решение по патентному документу [1].

При этом из патентного документа [1] (см. реферат, страница 8 описания строки 6-18, страница 9 строки 18-30, формула, фиг. 1-3) известен модуль безбалластного рельсового пути, содержащий железобетонные подрельсовые балки (2), выполненные из армированных бетоном (9) каркасов (8), между которыми расположены поперечины (5). Сверху вдоль всей длины подрельсовых балок (2) проложены упругие прокладки (14), сверху которых установлены рельсы (7). Также модуль содержит фиксаторы для крепления рельс (7) к железобетонным подрельсовым балкам (2). Каркасы (8) железобетонных балок (2) выполнены из восьми металлических стержней, четыре из которых расположены в основании каркаса (8) (см. фиг.2). Стержни жестко скреплены между собой перемычками. Фиксаторы выполнены составными из верхней части (6) и нижней части, состоящей из опорной пластины (11) и петель (13).

Изобретение по оспариваемому патенту отличается от решения по патентному документу [1] тем, что:

- 1) модуль снабжен, по меньшей мере, тремя бандажами, каждый из которых образован из двух деталей типа окон прямоугольной формы, которые по одной своей боковине соединены между собой швеллером;
- 2) нижняя часть фиксаторов выполнена из деталей типа окон прямоугольной формы, на верхнем основании которых расположены элементы крепления верхней части фиксаторов, содержащей надрельевые изолирующие вставки-амортизаторы, причем каркасы железобетонных балок параллельно вставлены в детали бандажей и жестко к ним присоединены.

При этом можно согласиться с доводом патентообладателя, что в патентном документе [1] не раскрыты признаки, касающиеся наличия в конструкции модуля безбалластного рельсового пути бандажей, и, следовательно, особенностей их конструкции, формы и конструктивной связи с другими элементами в составе модуля. Данный вывод основан на том, что в оспариваемом патенте бандаж (12) представляет собой две детали типа окон (10) прямоугольной формы, которые по одной своей боковине соединены между собой швеллером (4) (см. фиг.7 оспариваемого патента), а в патентном документе [1] лицом, подавшим возражение, конструкция, состоящая из зажимных скоб (4) (см. фиг.2-3), соединенных поперечиной (5), ошибочно идентифицирована как бандаж. При этом в патентном документе [1] зажимные скобы (4) не опоясывают полностью конструкцию арматурного каркаса (8), поскольку охватывают только нижнюю и боковые части каркаса, а сверху данная конструкция предусматривает опорную пластину (11) и соединительные элементы (12). Таким образом, из патентного документа [1] не известны отличительные признаки 1) и 2) оспариваемого патента.

Анализ материалов [2]-[3] показал, что они также не содержат информации, позволяющей сделать вывод об известности отличительных признаков 1) и 2). Данный вывод основан на том, что в патентных документах [2] и [3] также отсутствуют признаки, характеризующие наличие бандажа. Так в патентном документе [2] лицо, подавшее возражение, ошибочно принимает элемент (5) на фиг.4 за бандаж. Однако, данный элемент (2) на фиг.4

патентного документа [2] соответствует элементу (8), представляющему собой перемычку каркаса, объединяющую стержни (7) в единую конструкцию упомянутого каркаса (3), отраженных на фиг.4 и 7 оспариваемого патента. При этом бандаж (12) оспариваемого патента охватывает конструкцию каркаса. Следовательно, в патентном документе [2] отсутствует элемент, соответствующий элементу бандажа оспариваемого патента. Таким образом, из патентного документа [2] не известны отличительные признаки 1) и 2) оспариваемого патента. Аналогичный вывод справедлив и для сведений, содержащихся в патентном документе [3], поскольку в них не раскрыта информация, позволяющая идентифицировать какой либо конструктивный элемент в качестве бандажа.

Таким образом, лицом, подавшим возражение, не приведен уровень техники, из которого известны отличительные признаки 1) и 2) изобретения по оспариваемому патенту.

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что в возражении не содержатся доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень».

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.10.2020, патент Российской Федерации на изобретение №2699989 оставить в силе.