

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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение общества с ограниченной ответственностью «Информационные Технологии» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 22.07.2020, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №178022, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №178022 «Соединитель рельсовый стыковой» выдан по заявке №2017131218 с приоритетом от 05.09.2017. Обладателем исключительного права на данный патент является Акционерное общество "Дальсбыт" (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«1. Соединитель рельсовый стыковой, характеризующийся тем, что содержит корпус в виде токопроводящей пластины продолговатой формы с загибом продольных кромок, выполненный из стали, на поверхности которой образованы две выдавки и два припаянных контактных элемента, отличающийся тем, что выдавка возвышается над поверхностью корпуса, имеет плоскую поверхность, на которой отформована площадка с буртом по

периметру, контактные элементы имеют плоское основание, по форме, совпадающее с формой площадки, окантованную буртом, контактную поверхность в виде эквидистантной поверхности к поверхности шейки рельса в месте контакта.

2. Соединитель по п. 1, отличающийся тем, что контактный элемент выполнен высотой 2,0-4,0 мм.

3. Соединитель по п. 1, отличающийся тем, что высота бурта площадки составляет не более 50% от высоты контактного элемента.

4. Соединитель по п. 1, отличающийся тем, что токопроводящая пластина имеет толщину 2,0-3,0 мм.

5. Соединитель по п. 1, отличающийся тем, что высота выдавки с напайным контактным элементом составляет 4-6 мм.

6. Соединитель по п. 1, отличающийся тем, что твердость материала контактного элемента по Бринеллю не менее 600 МПа.

7. Соединитель по п. 1, отличающийся тем, что расстояние между центрами контактных элементов составляет 60-80 мм.

8. Соединитель по п. 1, отличающийся тем, что общая длина токопроводящей пластины составляет 245-260 мм, ширина 40-50 мм, высота борта загиба 8-12 мм.

9. Соединитель по п. 1, отличающийся тем, что контактный элемент выполнен из электротехнического электропроводящего композиционного материала.

10. Соединитель по п. 1, отличающийся тем, что поверхность контактного элемента, предназначенная для контакта с шейкой рельса, имеет шероховатость Rz 80-320.

11. Соединитель по п. 1, отличающийся тем, что площадка с буртом по периметру имеет форму прямоугольника».

Против выдачи данного патента, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием

полезной модели условию патентоспособности «промышленная применимость».

В возражении отмечено, что в описании оспариваемого патента отсутствуют примеры конкретного исполнения «контактной поверхности в виде эквидистантной поверхности к поверхности шейки рельса в месте контакта». По мнению лица, подавшего возражение, указанный патентообладателем технический результат, заключающийся в снижении переходного электрического сопротивления в месте контакта и исключении перегрева контактных элементов, не будет достигаться, поскольку неизвестно к какому участку относится эквидистантная поверхность контактного элемента, каким образом должно контролироваться совпадение эквидистантных поверхностей, чтобы получить контакт по поверхности, не задано расстояние от заданной поверхности до эквидистантной, а значит, имеется бесконечное множество эквидистант. Таким образом, по мнению лица, подавшего возражение, поскольку не задан один из основных параметров эквидистантной поверхности – расстояние от поверхности шейки рельса до эквидистантной поверхности, изготовить такую контактную поверхность не представляется возможным, т.е. соединитель практически никогда не будет прилегать контактной площадкой к шейке рельса в проектом положении. Таким образом, по мнению лица, подавшего возражение, заявленный эффект снижения электрического сопротивления не может быть достигнут указанными средствами.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя.

Патентообладатель 12.10.2020 представил отзыв на возражение (по электронной почте), оригинал отзыва на возражение и дополнение к отзыву на возражение были представлены 02.11.2020. В поступивших материалах патентообладатель выразил несогласие с доводами возражения. По мнению патентообладателя, полезная модель соответствует условию

патентоспособности «промышленная применимость», относится к области железнодорожного транспорта, в частности к устройствам рельсовых цепей, и предназначена для соединения рельсовых стыков, для пропуска по рельсам сигнального и тягового токов. В подтверждение своих доводов патентообладатель представил пояснения, а также:

- Чертеж ДВСБ. 18.02.000.000 СБ «Соединитель рельсовый шаберно-пружинный» (далее – [1]);
- Протокол включения усовершенствованных СРШП, чертеж ДВСБ.18.002.000.000, технические условия ТУ 32 ЦШ 2126-2004 во 2-й этап типовых испытаний в условиях эксплуатации (далее – [2]);
- Протокол от 22.02.2018 г. 2-го этапа типовых испытаний в условиях эксплуатации усовершенствованных изделий «Соединитель рельсовый шаберно-пружинный типа СРШП», технические условия ТУ 32 ЦШ 2126-2004, чертеж ДВСБ.18.002.000.000 (далее – [3]);
- АКТ о результатах 2-го этапа типовых испытаний в условиях эксплуатации образцов усовершенствованных изделий «Соединитель рельсовый шаберно-пружинный типа СРШП», технические условия ТУ 32 ЦШ 2126-2004, чертеж ДВСБ.18.002.000.000 (далее – [4]);
- CD-диск с видеофайлом, в котором раскрыты требования ОАО «РЖД» к рельсовому стыку (далее – [5]).

В ответ на поступившие от патентообладателя материалы, лицо, подавшее возражение, 01.12.2020 и 02.12.2020 представило дополнения к возражению. В представленных материалах лицо, подавшее возражение, дополнительно отмечает, что описание к оспариваемому патенту не содержит сведений о материале, из которого изготовлен контактный элемент. При этом в описании к оспариваемому патенту указано, что

«контактный элемент выполнен из электротехнического электропроводящего композиционного материала. Однако, по мнению лица, подавшего возражение, этого не достаточно, чтобы получить заявляемый технический результат. Также лицо, подавшее возражение, указывает, что в описании к оспариваемому патенту отсутствуют какие-либо данные по измерению контактного сопротивления и его сравнения с прототипом. При этом технический результат является надуманным и никакими материалами не подтверждается, а поэтому сущность полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, отсутствует.

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

С учетом даты подачи заявки (05.09.2017), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей (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.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1351 Кодекса полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

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

В соответствии с пунктом 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 66 Правил ПМ при проверке промышленной применимости полезной модели устанавливается, может ли полезная модель быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, других отраслях экономики или в социальной сфере. При установлении возможности использования полезной модели в промышленности, сельском хозяйстве, других отраслях экономики или в социальной сфере проверяется, возможна ли реализация назначения полезной модели при ее осуществлении по любому из пунктов формулы полезной модели, в частности, не противоречит ли заявленная полезная модель законам природы и знаниям современной науки о них.

В соответствии с пунктом 84 Правил ПМ, если в результате экспертизы по существу установлено, что заявленная полезная модель соответствует условиям патентоспособности, а также соблюдено требование достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели в документах заявки, представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели

специалистом в данной области техники, принимается решение о выдаче патента.

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.

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 патентоспособности «промышленная применимость», показал следующее.

Назначение полезной модели по оспариваемому патенту охарактеризовано в описании к данному патенту и отражено в родовом понятии его формулы следующим образом – «Соединитель рельсовый стыковой».

При этом в формуле полезной модели содержатся признаки, характеризующие выполнение конструкции соединителя содержащего конструктивные элементы, выполненные из известных материалов и соединенных общеизвестными сборочными операциями.

Для специалиста в данной области техники очевидна возможность выполнения контактной поверхности контактного элемента эквидистантной (равноудаленной) поверхности к поверхности шейки рельса в месте контакта. При этом эквидистантная поверхность выполнена к поверхности шейки рельса в месте контакта последней с контактным элементом. Также необходимо отметить, что для создания поверхностного контакта таких

поверхностей не требуется точно определять расстояние от заданной поверхности до эквидистантной. При этом контроль совпадения эквидистантных поверхностей может быть осуществлен измерением их геометрических параметров, а при соединении рельсов с отклонениями геометрических размеров, контактная поверхность контактного элемента может быть изготовлена в соответствии с этими геометрическими размерами.

В отношении достижения технического результата в оспариваемом патенте, необходимо отметить, что он достигается за счет того, что эквидистантная поверхность контактного элемента позволяет увеличить площадь контакта за счет увеличения площади соприкосновения контактного элемента и шейки рельса, что приводит к уменьшению контактного электрического сопротивления и уменьшению зоны нагрева контактной зоны.

Таким образом, для специалиста в данной области техники очевидна реализация указанного назначения с помощью приведенных в формуле оспариваемого патента признаков, а именно выполнение функции соединителя рельсового стыкового, что также подтверждается представленными патентообладателем источниками информации [1] - [4].

Что касается доводов возражения об отсутствии причинно-следственной связи между признаками формулы оспариваемой полезной модели с указанным в ее материалах техническим результатом, необходимо отметить, что определение существенности признаков полезной модели, а также возможности отнесения заявленного решения к устройству, не являются критерием оценки ее соответствия условию патентоспособности «промышленная применимость».

На основании изложенного можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать полезную модель по

оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «промышленная применимость».

В отношении материалов [5], представленных патентообладателем, необходимо отметить, что они представлены для сведения и не меняют сделанного выше вывода.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.07.2020, патент Российской Федерации на полезную модель №178022 оставить в силе.