

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 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 ОАО «РЖД» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 26.12.2019, 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 несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В возражении отмечено, что независимый пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту состоит из двух совокупностей существенных признаков, каждая из которых влияет на достижение собственного технического результата без достижения общего технического результата, а именно:

- первая совокупность существенных признаков независимого пункта 1 формулы: «Дюбель, содержащий соосные резьбы как на наружной, так и на внутренней поверхностях», и «верхняя часть наружной поверхности дюбеля выполнена гладкой» влияет на достижение второй части технического результата - «сохранение ремонтпригодности шпалы и исключение способствования возникновения концентрации напряжений в поверхностных слоях тела шпалы» и не влияет на первую часть технического результата «обеспечение требуемой прочности дюбеля при растяжении».

- вторая совокупность существенных признаков формулы: «Дюбель, содержащий соосные резьбы как на наружной, так и на внутренней поверхностях», «минимальная площадь поперечного сечения дюбеля

определяется как отношение 5 кН к пределу прочности материала дюбеля при растяжении - $F=5\text{кН}/[\sigma]$ » влияет на достижение первой части заявленного технического результата - «обеспечение требуемой прочности дюбеля при растяжении» и не влияет на вторую часть технического результата «сохранение ремонтпригодности шпалы и исключение способствования возникновения концентрации напряжений в поверхностных слоях тела шпалы».

Таким образом, по мнению лица, подавшего возражение, оценка патентоспособности для каждой из вышеуказанных отдельных совокупностей существенных признаков полезной модели по оспариваемому патенту следует проводить отдельно.

В возражении отмечено, что первая совокупность существенных признаков независимого пункта 1 формулы присуща каждому из технических решений по патентным документам: RU 177455 U1, опубл. 21.02.2018 (далее – [1]); RU 31787 U1, опубл. 27.08.2003 (далее – [2]); RU 71622 U1, опубл. 20.03.2008 (далее – [3]).

Вторая совокупность существенных признаков независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту известна из сведений, содержащихся в Технических условиях Дюбель ЦП 369 ТУ-7, введенных в действие 01.01.2017 (далее – [4]).

При этом в возражении подчеркнуто, что данные технические условия были опубликованы 10.07.2018 на Универсальной Электронной Торговой Площадке ОАО «РЖД», а именно, в материалах открытого конкурса №ТД-177, в подразделе «Документация», раздела «Документы» по ссылке:

[https://etp.comita.ru/openProcedure/opencontest/4b9a1259-3906-4732-8ff1-](https://etp.comita.ru/openProcedure/opencontest/4b9a1259-3906-4732-8ff1-fbee6f3cb8be)

[fbee6f3cb8be](https://etp.comita.ru/openProcedure/opencontest/4b9a1259-3906-4732-8ff1-fbee6f3cb8be) (далее – [5]). В содержащемся в материалах конкурса документе под названием «Приложение № 11 к конкурсной документации часть 1» содержится скан-копия технических условий [4].

По мнению лица, подавшего возражение, признаки 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 - $F=5\text{кН}/[\sigma]$ », с учетом общих знаний полностью соответствует признаку «прочность дюбеля при растяжении - не менее 5 кН», изложенному в таблице 1 технических условий [4]. Согласно справочной информации, предел прочности материала при растяжении σ - это величина, характеризующая собой отношение максимальной нагрузки, предшествующей разрушению образца, к начальной площади его поперечного сечения (F) (см, например, п. 1.1 ГОСТ 25.601-80 (далее – [6])).

Возражение в установленном порядке было направлено в адрес патентообладателя.

От патентообладателя 18.03.2020 поступил отзыв на возражение, в котором выражено несогласие с доводами лица, подавшего возражение.

Доводы отзыва по существу сводятся к следующему:

- в возражении некорректно трактуется технический результат, приведенной в описании полезной модели к оспариваемому патенту. Так, технический результат заключается в обеспечении требуемой прочности дюбеля при растяжении, который достигается при сохранении ремонтпригодности шпалы, а также при исключении возникновения опасных концентрации напряжений в поверхностных слоях шпалы. Иными словами, оспариваемая полезная модель позволяет увеличить срок службы дюбеля в шпале;

- ни одно из технических решений по патентным документам [1]-[3] не предполагает определение величины минимальной площади поперечного сечения дюбеля в зависимости от предела прочности материала на растяжение;

- прямой связи между открытым конкурсом и техническими условиями [4] не наблюдается, следовательно, их нельзя признать источником информации, доступным неопределенному кругу лиц;

- сведения, содержащиеся в технических условиях [4] и ГОСТе [6] предполагают проведение испытаний дюбеля на прочность при растяжении, а не определение величины его минимально допустимого поперечного сечения в зависимости от предела прочности его материала на растяжение, как это имеет место в оспариваемом патенте.

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.

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 сведений, полученных в электронном виде (через доступ в режиме онлайн в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или с оптических дисков (далее - электронная среда), является дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена и может быть документально подтверждена, или, 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 пункту 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.

Согласно подпункту 1) пункта 35 Требований ПМ если полезная модель обеспечивает получение нескольких технических результатов, при раскрытии сущности полезной модели следует указывать один обеспечиваемый полезной моделью технический результат или связанные причинно-следственной связью технические результаты.

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 полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Как отмечено в возражении, технические условия [4] стали общедоступны в результате проведения открытого конкурса №ТД-177 в среде Интернет, путем их размещения на Интернет-странице [5]. Вместе с тем датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для сведений, полученных в электронном виде (через доступ в режиме онлайн в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), каковым в данном случае является источник информации [4], является дата помещения сведений об упомянутом источнике в эту электронную среду (Интернет-страницу [5]) при условии ее документального подтверждения (см. процитированный выше пункт 52 Правил ПМ).

Однако, дата помещения технических условий [4] в среду Интернет в возражении документально не подтверждена.

Кроме того, следует отметить, что в электронном архиве WayBackMachin отсутствует информация об архивировании Интернет-страницы [5].

В связи с изложенным, технические условия [4] не могут быть включены в уровень техники для оценки патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту.

Анализ технических решений, известных из источников информации [1]-[3] показал, что ни одному из них не присущ признак 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 - $F=5\text{кН}/[\sigma]$ ».

При этом как следует из описания полезной модели к оспариваемому патенту, данный признак находится в причинно-следственной связи с техническим результатом, заключающимся в обеспечении требуемой прочности дюбеля.

Следовательно, указанный признак является существенным (см. процитированный выше пункт 35 Требований ПМ). Данное обстоятельство отражено и в доводах возражения.

ГОСТ [6] относится к Методам испытаний плоских образцов на растяжение при нормальной, повышенной и низкой температурах и представлен лицом, подавшим возражение, в качестве справочной информации. Данный ГОСТ не содержит сведений о таком техническом решении как – дюбель.

Таким образом, указанный выше отличительный признак независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту не известен из уровня техники, приведенного в возражении.

На основании изложенного можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.12.2019, патент Российской Федерации на полезную модель №186869 оставить в силе.