

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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение Акционерного общества "Научно-внедренческий центр "Вагоны" (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 29.06.2021, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №195127, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №195127 «Тележка грузового вагона» выдан по заявке №2019133508 с приоритетом от 22.10.2019. Обладателем исключительного права на данный патент является РЕЙЛ 1520 АйПи ЛТД (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«1. Тележка грузового вагона, включающая в себя кронштейн мёртвой точки, выполненный с отверстиями, на оси которых расположена мёртвая точка, серьгу мёртвой точки, конец которой шарнирно соединён с

кронштейном мёртвой точки, надрессорную балку, содержащую подпятник и полку с привалочными поверхностями, с которой жёстко соединён кронштейн мёртвой точки, и износостойкий диск, размещённый в подпятнике, отличающаяся тем, что ось отверстий кронштейна мёртвой точки расположена в диапазоне от 12 мм ниже поверхности износостойкого диска до 38 мм выше поверхности износостойкого диска, при этом ось отверстий кронштейна мёртвой точки расположена относительно оси подпятника на расстоянии S , составляющем $L/2 - 684 \leq S \leq L/2 - 624$, (мм), где L – база тележки, указанная в мм.

2. Тележка по п. 1, отличающаяся тем, что кронштейн мёртвой точки и полка надрессорной балки соединены посредством зажимных болтов.

3. Тележка по п. 1, отличающаяся тем, что кронштейн мёртвой точки и полка надрессорной балки соединены посредством заклёпок.

4. Тележка по п. 1, отличающаяся тем, что кронштейн мёртвой точки и полка надрессорной балки соединены посредством сварки.

5. Тележка по п. 1, отличающаяся тем, что кронштейн мёртвой точки размещён на верхней привалочной поверхности полки надрессорной балки».

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

По сути, доводы лица, подавшего возражение, в отношении несоответствия документов заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники, сводятся к тому, что оспариваемый патент на полезную модель должен быть признан недействительным, поскольку в формуле полезной модели (независимом пункте 1 и зависимых 2 – 5) оспариваемого патента не

раскрыты признаки, находящиеся в причинно-следственной связи с достигаемым техническим результатом и решаемой технической проблемой. Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, в описании полезной модели не приведены примеры осуществления полезной модели во всем интервале значений, приведенных в формуле. Так в описании полезной модели по оспариваемому патенту не содержатся сведения о том, для каких тележек, с какой базой может быть использована данная полезная модель.

При этом техническим результатом, достигаемым предложенным техническим решением, раскрытым в оспариваемом патенте, является обеспечение повышения эффективности работы тормозной рычажной передачи тележки грузового вагона за счёт снижения потерь тормозной силы на тормозных колодках тормозной рычажной передачи тележки грузового вагона. Т.е. именно признаки, характеризующие выполнение оси отверстий кронштейна мёртвой точки, расположенной относительно оси подпятника на расстоянии S , составляющем $L/2 - 684 \leq S \leq L/2 - 624$, (мм), где L – база тележки, являются отличительной особенностью раскрытого в оспариваемом патенте технического решения.

Однако, по мнению лица, подавшего возражение, признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели оспариваемого патента – «... $L/2 - 684 < S < L/2 - 624$...», выражены таким образом, что при всех значениях L , кроме 1850 мм, не будет соблюдаться диапазон значений S от 241 до 301 мм, при котором, как указано в описании полезной модели по оспариваемому патенту, будет обеспечиваться технический результат, заключающийся в повышении эффективности работы тормозной рычажной передачи тележки грузового вагона за счёт снижения потерь тормозной силы на тормозных колодках тормозной рычажной передачи тележки грузового вагона. В описании полезной модели по оспариваемому патенту указано, что при расстоянии S , не принадлежащем указанному диапазону (от 241 до 301 мм), КПД тормозной рычажной передачи и её эффективность сильно

снизятся, произойдёт потеря в тормозной силе на тормозных колодках тормозной рычажной передачи тележки 1, снизится КПД всей тормозной системы вагона. Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, формула полезной модели по оспариваемому патенту, в частности независимый пункт 1 и зависимые пункты 2 – 5, не содержат конкретных значений S , обеспечивающих заявленный технический результат. Также формула оспариваемого патента не содержит конкретных значений L , при которых будет обеспечиваться заявленный технический результат, при этом указанные сведения также не раскрыты в описании полезной модели.

Таким образом, по мнению лица, подавшего возражение, в материалах оспариваемого патента не раскрыты средства, обеспечивающие повышение эффективности работы тормозной рычажной передачи тележки грузового вагона за счёт снижения потерь тормозной силы на тормозных колодках тормозной рычажной передачи тележки грузового вагона. При этом эти сведения отсутствуют как в формуле и описании (в частности, в описании не приведены примеры средств), так и в графических материалах.

Кроме того, в возражении отмечено, что согласно независимому пункту 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту надрессорная балка содержит полку с привалочными поверхностями, с которой жёстко соединён кронштейн мёртвой точки. Т.е. надрессорная балка содержит одну полку, и кронштейн соединён с одной полкой. Согласно сведениям, приведенным в описании полезной модели – «Надрессорная балка 5 также содержит боковые стенки 8, на которых рядом с подпятником 6 расположены две полки 9 для крепления кронштейна 2 мёртвой точки. Каждая полка 9 для крепления кронштейна 2 мёртвой точки содержит верхнюю привалочную поверхность 10, нижнюю привалочную поверхность 11 и одно сквозное отверстие». Таким образом, по мнению лица, подавшего возражение, описание полезной модели не содержит сведений об осуществлении полезной модели в том виде, как она описана в формуле полезной модели, а

именно: описание полезной модели не содержит сведений об осуществлении полезной модели, в которой надрессорная балка содержит подпятник и одну полку с привалочными поверхностями (более одной привалочной поверхности). При этом все варианты осуществления полезной модели по оспариваемому патенту раскрывают конструкцию надрессорной балки, содержащей две полки 9. Таким образом, по мнению лица, подавшего возражение, не раскрыт признак отличительной части независимого пункта формулы полезной модели «полка с привалочными поверхностями, с которой жёстко соединён кронштейн мёртвой точки». Т.е. специалисту в данной области техники непонятно, как можно закрепить на одной полке кронштейн 2 с проушинами 17, при этом чтобы мёртвая точка лежала посередине, на оси отверстий 3 кронштейна 2 мёртвой точки и серьги 4 мёртвой точки.

Соответственно, по мнению лица, подавшего возражение, поставленная задача и обусловленный ею результат в полезной модели не решается и не достигается теми средствами, которые раскрыты в материалах, раскрытых в полезной модели по оспариваемому патенту, что указывает на отсутствие существенных признаков, необходимых для достижения заявленного результата, и на недостаточное раскрытие сущности полезной модели по оспариваемому патенту.

Т.е., по мнению лица, подавшего возражение, документы заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, не соответствуют требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, был представлены следующие источники информации (копии):

- ГОСТ 9246-2013, Дата введения 01.07.2014, (далее – [1]);

- Источник информации «Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине "Вагоны (Общий курс)". Часть 1, Самара: СамИИТ, 2002, УДК 629.46(035), (далее – [2]).

Патентообладатель, в установленном пунктом 21 Правил ППС порядке ознакомленный с материалами возражения, представил 15.09.2021 отзыв, доводы которого заключаются в следующем.

По мнению патентообладателя, заявка, по которой выдан оспариваемый патент, содержит всю необходимую информацию, установленную законодательством. Так в описании и иллюстрациях к заявке, по которой выдан оспариваемый патент, приведены сведения, необходимые и достаточные для осуществления изобретения. Также патентообладатель указывает, что все признаки, необходимые для достижения указанного в описании технического результата, раскрыты на дату подачи заявки. При этом возможность осуществления полезной модели реализуется за счет материального средства, раскрытого в описании, формуле и графических материалах оспариваемого патента.

В подтверждение своих доводов патентообладатель представил следующие источники информации (копия):

- Источник информации Лукин В.В., Анисимов П.С, Федосеев Ю.П., Вагоны. Общий курс: Учебник для вузов ж.-д. трансп. / Под ред. В.В. Лукина. - М.: Маршрут. 2004, (далее – [3]);

- Руководство по ремонту Р 001 ПКБ ЦВ-2009 РК «Триангель рычажной передачи тележек грузовых вагонов» ОАО «РЖД», 2009, г., (далее – [4]).

Лицо, подавшее возражение, 21.10.2021 представило дополнительные материалы, содержащие доводы, по существу, повторяющие доводы возражения, а также были представлены следующие источники информации (копия):

- ГОСТ 9246 – 2004, дата введения 01.07.2005, (далее – [5]);

- патент РФ № 171993, опубл. 23.06.2017, (далее – [6]).

При этом, в указанных источниках информации [5] – [6] раскрыты сведения о размерах баз тележек, при которых значение S будет за пределами диапазона, указанного в описании оспариваемого патента полезной модели, при котором будет достигаться заявленный технический результат.

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

С учетом даты подачи заявки (22.10.2019), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Кодекс, а также Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2015 №701 (далее – Правила ПМ и Требования ПМ).

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 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 37 Правил ПМ при проверке достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели в документах заявки, представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники проверяется, содержатся ли в документах заявки

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

В соответствии с пунктом 38 Правил ПМ если в результате проверки достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели в документах заявки, представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, проведенной в соответствии с пунктом 37 Правил ПМ, установлено, что сущность заявленной полезной модели в документах заявки раскрыта недостаточно для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, и нарушение указанного требования не может быть устранено без изменения заявки по существу, принимается решение об отказе в выдаче патента.

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, является:

- для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования;
- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР - указанная на них дата подписания в печать;
- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР, на которых не указана дата подписания в печать, а также для иных печатных изданий - дата их выпуска, а при отсутствии возможности ее установления -

последний день месяца или 31 декабря указанного в издании года, если время выпуска определяется соответственно месяцем или годом;

- для нормативно-технической документации:

- технических регламентов, национальных стандартов Российской Федерации, государственных стандартов Российской Федерации - дата их официального опубликования;

- технических условий, стандартов отрасли, стандартов предприятий, стандартов организаций, стандартов научно-технических инженерных обществ и других общественных объединений, с которыми возможно ознакомление, - документально подтвержденная дата, с которой такое ознакомление стало возможным.

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.

Согласно пункту 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. 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; 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.

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.

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

Анализ доводов, касающихся оценки соответствия документов заявки, по которой выдан оспариваемый патент, требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления специалистом в данной области техники, показал следующее.

На странице 3 описания оспариваемого патента указан технический результат, заключающийся в том, что техническое решение, заявленное в качестве полезной модели, обеспечивает повышение эффективности работы тормозной рычажной передачи тележки грузового вагона за счёт снижения потерь тормозной силы на тормозных колодках тормозной рычажной передачи тележки грузового вагона.

Данный технический результат сформулирован с учетом недостатков, выявленных в техническом решении, раскрытом в патенте РФ 2294295 (далее – [7]) и указанном в описании оспариваемого патента в качестве наиболее близкого аналога. При этом технический результат полезной модели по оспариваемому патенту направлен на устранение этих недостатков наиболее близкого аналога.

Так, согласно описанию полезной модели по оспариваемому патенту, техническому решению по патентному документу [7] присущи недостатки, заключающиеся в увеличении угла наклона серьги мёртвой точки, что приводит к потерям в тормозной силе на тормозных колодках тормозной рычажной передачи тележки.

При этом полезная модель по оспариваемому патенту, устраняя недостатки прототипа совокупностью признаков, в частности за счет того, что ось отверстий кронштейна мёртвой точки расположена относительно оси подпятника на расстоянии S , составляющем $L/2 - 684 \leq S \leq L/2 - 624$, (мм), где L - база тележки, отраженных в формуле, состоит в создании тормозной рычажной передачи тележки, обеспечивающей повышение эффективности работы тормозной рычажной передачи тележки грузового вагона за счёт снижения потерь тормозной силы на тормозных колодках тормозной рычажной передачи тележки грузового вагона.

Следует отметить, что в формуле оспариваемого патента, по меньшей мере, два признака формулы охарактеризованы количественными существенными признаками, выраженными в виде интервала непрерывно

изменяющихся значений параметра, а именно, в виде диапазона непрерывно изменяющихся значений расстояния и зависимости расстояний S от L :

- «...ось отверстий кронштейна мёртвой точки расположена в диапазоне от 12 мм ниже поверхности износостойкого диска до 38 мм выше поверхности износостойкого диска...»;

- «...ось отверстий кронштейна мёртвой точки расположена относительно оси подпятника на расстоянии S , составляющем $L/2 - 684 \leq S \leq L/2 - 624$, (мм), где L - база тележки, указанная в мм...».

При этом для этих признаков в описании оспариваемого патента приведены примеры осуществления полезной модели, что характеризует возможность получения технического результата во всем интервале заявленных значений параметров.

Кроме того, в описании оспариваемого патента (см. стр. 4 строки 36 – 43) приводятся сведения – «Специалисту в данной области техники очевидно, что кронштейн 2 мёртвой точки и по меньшей мере одна полка 9 для крепления кронштейна 2 мёртвой точки могут быть жёстко соединены посредством по меньшей мере одной известной из уровня техники сборочной операции например, клёпкой (посредством заклёпок) и/или посредством других известных из уровня техники крепёжных изделий, сваркой и т.п.», или – «...либо кронштейн 2 мёртвой точки может быть частью надрессорной балки 5 и сформирован в процессе литья надрессорной балки 5, т.е. одним целым (заодно) с надрессорной балкой 5...». Таким образом, описание оспариваемого патента содержит сведения, в соответствии с которыми специалисту, обладающему знаниями в данной области техники очевидно, что полка может быть выполнена в виде единого элемента, который может быть обозначен как одна цельная полка. Также в описании оспариваемого патента содержатся сведения об осуществлении полезной модели, в которой надрессорная балка содержит подпятник и одну полку. При этом, полка может быть выполнена в виде двух элементов,

каждый из которых может быть назван «полкой» (см. источники информации [3] - [4]), в частности на стр. 103 источника информации [3] показана полка 7 кронштейна мертвой точки 2 адрессорной балки тележки модели 18-100, которая выполнена в виде единого элемента.

В отношении представленных лицом, подавшим возражение источников информации [1] – [2], [5] – [6] необходимо отметить, что в этих источниках действительно раскрыты сведения, при которых значение S будет за пределами диапазона, указанного в описании оспариваемого патента полезной модели. Однако, следует отметить, что в описании оспариваемого патента указан конкретный пример реализации технического решения, для определенного размера базы тележки, иллюстрирующий конкретное техническое исполнение тележки, т.е. именно та закономерность, которая должна соблюдаться при выборе значений S для тележки, охарактеризованной в формуле оспариваемого патента.

Таким образом, описание заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, содержит сведения, где описаны конструкция, возможность реализации назначения полезной модели и достижения заявленного технического результата. На основании вышесказанного, сведений, содержащихся на дату подачи в материалах заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, достаточно для осуществления полезной модели по оспариваемому патенту специалистом в данной области техники с реализацией ее назначения и с достижением указанного технического результата.

Констатация сказанного обуславливает вывод о том, что доводы лица, подавшего возражение, не позволяют сделать вывод о несоответствии документов заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, требованию раскрытия сущности полезной модели с полной, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники.

При этом источники информации [1] – [2], [5] – [6], представленные лицом, подавшим возражение не изменяют сделанного выше вывода.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.06.2021, патент Российской Федерации на полезную модель № 195127 оставить в силе.