

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 Федеральным законом от 18.12.2006 № 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «ОПТИМУМ» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 18.01.2019, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №182089, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №182089 на полезную модель «Наконечник лопатки подбойки» выдан по заявке №2018111177/11 с приоритетом от 29.03.2018 на имя Конева Владимира Ивановича (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Наконечник лопатки подбойки, изготовленный из износостойкого материала и имеющий в поперечном сечении сложную форму, включающую участок головки, выполненный в виде треугольника со скругленной вершиной, отличающийся тем, что к основанию головки примыкают два хвостовика так, что один конец основания треугольника головки является также концом стороны одного хвостовика, второй конец основания головки является также концом стороны второго хвостовика, а длина основания треугольника головки больше суммы длин сторон хвостовиков, лежащих на нем.

2. Наконечник лопатки подбойки по п. 1, отличающийся тем, что в поперечном сечении наружная сторона хвостовика, взаимодействующая при работе с балластным материалом, не со направлена с боковой стороной треугольника головки, так что угол α между ними лежит в диапазоне $120^\circ - 200^\circ$.

3. Наконечник лопатки подбойки по п. 1, отличающийся тем, что в поперечном сечении внутренняя сторона хвостовика сопрягается с основанием треугольника головки по линии перехода.

4. Наконечник лопатки подбойки по п. 3, отличающийся тем, что линия перехода представляет собой дугу.

5. Наконечник лопатки подбойки по п. 3, отличающийся тем, что линия перехода представляет собой отрезок прямой.

6. Наконечник лопатки подбойки по п. 3, отличающийся тем, что линия перехода представляет собой ломаную линию.

7. Наконечник лопатки подбойки по п. 1, отличающийся тем, что хвостовик в поперечном сечении выполнен в виде треугольника.

8. Наконечник лопатки подбойки по п. 1, отличающийся тем, что хвостовик в поперечном сечении выполнен в виде четырехугольника.

9. Наконечник лопатки подбойки по п. 8, отличающийся тем, что хвостовик выполнен в виде четырехугольника, являющегося прямоугольником.

10. Наконечник лопатки подбойки по п. 8, отличающийся тем, что хвостовик выполнен в виде четырехугольника, являющегося трапецией.

11. Наконечник лопатки подбойки по п. 8, отличающийся тем, что хвостовик выполнен в виде четырехугольника, являющегося параллелограммом.

12. Наконечник лопатки подбойки по п. 1, отличающийся тем, что толщины хвостовиков не равны.

13. Наконечник лопатки подбойки по п. 1, отличающийся тем, что длины хвостовиков не равны».

Против выдачи данного патента, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, поступило возражение. Данное возражение мотивировано несоответствием документов заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, требованию раскрытия сущности полезной модели с полной, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники. Кроме того, возражение мотивировано тем, что полезная модель по оспариваемому патенту не соответствует условиям патентоспособности «промышленная применимость» и «новизна».

В подтверждение доводов возражения к нему приложены копии следующих источников информации:

- патентный документ RU 2407845 опубл. 27.12.2010 (далее – [1]);
- патентный документ RU 177718 опубл. 06.03.2018 (далее – [2]);
- патентный документ RU 176441 опубл. 18.01.2018 (далее – [3]);
- патентный документ RU 2240397 опубл. 20.11.2004 (далее – [4]);
- патентный документ RU 163734 опубл. 10.08.2016 (далее – [5]);
- патентный документ RU 2232840 опубл. 20.07.2004 (далее – [6]);
- ГОСТ Р 52277-2004: Подбойки машин для выправки, подбивки и рихтовки железнодорожного пути. Технические условия (далее – [7]).

При анализе полноты раскрытия сущности полезной модели по оспариваемому патенту и оценке ее соответствия условию патентоспособности «промышленная применимость», в возражении приводятся доводы о невозможности получения заявленного технического результата.

Также в возражении отмечается, что в формуле и описании патента используются не общепринятые понятия «хвостовик» и «головка». В подтверждение данного довода заявителем представлен источник информации [7].

Также в отношении несоответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», в возражении приводится

указание на графические материалы технических решений, охарактеризованных в патентных документах [4] и [6], на основании которых делается вывод об известности из каждого этого источника информации всех существенных признаков независимого пункта вышеприведенной формулы.

Источники информации [1] – [3] и [5] приведены лицом подавшим возражение для определения уровня техники оспариваемого патента.

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

От патентообладателя на заседании коллегии (12.04.2019) поступил отзыв на возражение, в котором выражено несогласие с доводами, изложенными в возражении.

Патентообладатель в своем отзыве отмечает, что источники информации, приведенные в возражении, не содержат всех существенных признаков формулы оспариваемого патента.

Так же патентообладатель выразил несогласие с доводами лица подавшего возражение о несоответствии оспариваемого патента критерию «промышленная применимость».

В отношении доводов возражения о наличии в формуле и описании патента необщепринятых понятий, подкрепляемых ссылкой на источник информации [7], патентообладатель указывает, что в данном источнике информации приводятся определения для элементов конструкции подбойки, но не приводятся определения для элементов наконечника лопатки подбойки.

Патентообладатель также выразил несогласие с доводами лица подавшего возражение о несоответствии материалов заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, условию достаточности раскрытия сущности.

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

С учетом даты подачи заявки (29.03.2018) правовая база для оценки патентоспособности заявленной полезной модели 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 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.

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.

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.

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 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.

Согласно пункту 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.

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 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.

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.

В соответствии с пунктом 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. 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.

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.

Согласно подпункту 3 пункта 40 Требований ПМ формула полезной модели должна ясно выражать сущность полезной модели как технического решения, то есть содержать совокупность существенных признаков, в том числе родовое понятие, отражающее назначение полезной модели, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и получения при осуществлении полезной модели технического результата.

Анализ доводов, изложенных в возражении и в отзыве патентообладателя, касающихся полноты раскрытия сущности полезной модели по оспариваемому патенту и оценки ее соответствия условию патентоспособности «промышленная применимость», показал следующее.

В материалах заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, патентообладателем были приложены чертежи, которые могут обеспечить для специалиста понимание сущности признаков «хвостовик» и «головка» предложенной полезной модели.

Что же касается указания в описании заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, на решаемую техническую проблему и полученный технический результат, то нужно отметить следующее. В описании содержатся сведения о том, что предложенная полезная модель обеспечивает повышение долговечности за счет оптимизации конструкции наконечника.

При этом в описании указывается, что наличие в конструкции наконечника второго хвостовика снижает величину сдвигающего усилия в месте пайки головки и тела лопатки при разжиге подбоек. 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 вышеприведённой формулы.

Таким образом, сведений, содержащихся в материалах оспариваемого патента, достаточно для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники с реализацией ее назначения. При этом нужно отметить, что для специалиста в данной области техники не возникает затруднений в возможности ее реализации.

Констатация сказанного обуславливает вывод о том, что доводы возражения 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. Кроме того, возражение также не содержит и доводов, позволяющих сделать вывод о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость».

Проведенный далее анализ доводов возражения и отзыва патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» показал следующее.

Патентные документы [4] и [6] имеют дату публикации более раннюю, чем дата приоритета полезной модели по оспариваемому патенту, т.е. могут быть включены в уровень техники для целей проверки ее соответствия условию патентоспособности «новизна».

При этом из патентного документа [6] действительно известно средство того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту, а именно наконечник лопатки подбойки.

В патентном документе [6] раскрыта лопатка шпалоподбойной машины, содержащая твердосплавной элемент, при этом твердосплавной элемент имеет U-образную форму, закреплен на нижней части лопатки и огибает ее переднюю, нижнюю и заднюю поверхности.

Однако, анализ сведений, содержащихся в патентном документе [6] показал, что для описанного в нем технического решения не характерны, по меньшей мере, признаки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту, согласно которым к основанию головки примыкают два хвостовика так, что один конец основания треугольника головки является также концом стороны одного хвостовика, второй конец основания головки является также концом стороны второго хвостовика, а длина основания треугольника головки больше суммы длин сторон хвостовиков, лежащих на нем.

При этом в описании к оспариваемому патенту приведено указание на то, что описанная конструкция наконечника лопатки позволит оптимизировать распределение износостойкого материала по поперечному сечению наконечника и сделать его более долговечным. То есть за счет данных признаков достигается технический результат, заключающийся в повышении долговечности подбойки за счет оптимизации конструкции ее

наконечника. Следовательно, данные признаки имеют непосредственную причинно-следственную связь с техническим результатом, указанным в описании к оспариваемому патенту.

В отношении патентного документа [4] нужно указать следующее.

В патентном документе [4] раскрыта конструкция шпалоподбойки, содержащая стержень с цапфой для ее крепления, расположенной в верхней части шпалоподбойки, и лопатку со вставками из твердого износостойкого материала, расположенную в нижней части шпалоподбойки, с передней и задней стенками со вставками, верхней и нижней кромками и боковыми сторонами, вставки передней и задней стенок нижней кромки лопатки расположены под углом друг к другу, вставки передней стенки лопатки включают в себя верхнюю и нижнюю противоположные стороны, боковые стороны и переднюю и заднюю противоположные главные поверхности, при этом, передняя и задняя противоположные главные поверхности расположены параллельно друг другу, нижняя или верхняя сторона вставок выполнена с выступом, содержащим площадку, расположенную под прямым углом или близким к прямому углу относительно задней противоположной главной поверхности вставок, контактирующую с нижней или верхней кромками лопаток, вставки передней и задней стенок верхней кромки лопатки, установленные с боковых сторон лопатки, расположены под углом друг к другу.

При этом, патентный документ [4] не содержит сведений, раскрывающих конструкцию наконечника лопатки подбойки.

В отношении патентных документов [1]-[3], [5] следует отметить, что данные источники информации приведены лицом подавшим возражение для определения уровня техники оспариваемого патента, при этом анализ данных патентных документов показал, что из них не известна вся совокупность существенных признаков оспариваемого патента.

Таким образом, 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 18.01.2019, патент Российской Федерации на полезную модель №182089 оставить в силе.