

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 действующей на дату подачи возражения 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 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454, с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России и Минэкономразвития России от 23.11.2022 № 1140/646 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 22.01.2024, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №209419, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №209419 «Железобетонная шпала с упругой подшпальной прокладкой» выдан по заявке №2021130938 с приоритетом от 22.10.2021. Обладателем исключительного права на данный патент является акционерное общество «БетЭлТранс» (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«1. Железобетонная шпала с подшпальной упругой прокладкой из эластомерного материала, выполненная единой монолитной конструкцией, в которой упругая прокладка имеет верхний соединительный слой и интегрирована в бетон шпалы этим соединительным слоем, отличающаяся тем,

что размеры упругой прокладки соответствуют габаритным размерам подошвы конкретного типа железобетонной шпалы таким образом, что края прокладки отстают от ближайших краев шпалы на 10-20 мм.

2. Железобетонная шпала по п.1, отличающаяся тем, что статический модуль упругости упругой прокладки составляет 0,05-0,50 Н/мм³.

3. Железобетонная шпала по п.1, отличающаяся тем, что интеграция упругой прокладки в железобетонную шпалу производится погружением соединительного слоя подшпальной прокладки на величину 3-10 мм.

4. Железобетонная шпала по п.1, отличающаяся тем, что расстояние от краев прокладки до ближайших торцевых и боковых поверхностей подошвы железобетонной шпалы составляет от 10 до 20 мм, а общая площадь подшпальной прокладки составляет не менее 85% от площади подошвы шпалы.

5. Железобетонная шпала по п.1, отличающаяся тем, что прокладка состоит из нескольких частей».

Против выдачи данного патента, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели условию патентоспособности «новизна».

С возражением был представлен патентный источник RU 2756929 С1, опубл. 07.10.2021 (далее – [1]).

По сути, доводы лица, подавшего возражение, в отношении несоответствия документов заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, требованию «новизна» сводятся к тому, что техническому решению, раскрытому в патентном источнике информации [1], присущи все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

При этом материалы возражения содержат анализ существенности признаков.

По мнению лица, подавшего возражение, признаки, характеризующие диапазон расстояния, на которое края прокладки отстают от ближайших краёв

шпалы не является существенными, т.к. в описании оспариваемой полезной модели не указано, каким образом эти признаки влияют на технический результат, поскольку отсутствуют сведения о том, каким образом достигается технический результат во всем диапазоне указанных значений.

Таким образом, по мнению лица, подавшего возражение, все существенные признаки формулы оспариваемого патента были известны из патентного источника [1], представленного с возражением до даты приоритета оспариваемого патента.

Возражение также содержит сравнительную таблицу и анализ признаков зависимых пунктов формулы оспариваемого патента.

Стороны спора в установленном порядке были уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, при этом им была предоставлена возможность ознакомления с материалами возражения, размещенными на официальном сайте <https://fips.ru/pps/vz.php> (пункт 21 Правил ППС).

От патентообладателя 11.03.2024, поступил отзыв на возражение. В своем отзыве патентообладатель выразил несогласие с тем, что техническое решение, охарактеризованное признаками формулы оспариваемого патента, не соответствует критерию патентоспособности «новизна».

В отзыве приводится анализ мотивов возражения. Так, по мнению патентообладателя, в противопоставленном патентном источнике [1] отсутствуют сведения о выполнении прокладки именно из эластомерного материала, поскольку в соответствии со сведениями раскрытыми в формуле и описании – «...прокладка выполнена из полимерного материала...». Т.е. признак эластомерного материала является частным по отношению к общему признаку «полимерного материала».

Также в своем отзыве патентообладатель указывает, что в патентном источнике [1] раскрыты сведения, в соответствии с которыми расстояние от края прокладки до боковых граней подошвы шпалы выдерживают в пределах

от 5 до 10 мм, а в оспариваемом патенте указано, что края прокладки отстают от ближайших боковых краёв шпалы на 10-20 мм, т.е. по мнению патентообладателя, признаки не совпадают, и встречаются на нулевой точке («до десяти мм» и «от десяти мм»).

Таким образом, по мнению патентообладателя, противопоставленный патентный источник [1] полностью не совпадает при сопоставлении признака расстояния края прокладки от ближайшего бокового края шпалы. Данное различие также является существенным (относится к существенному признаку).

При этом в своем отзыве патентообладатель указывает, что установленное расстояние от 10 до 20 мм обеспечивает сохранность и целостность геометрии шпал с прокладками, обеспечивает проектное положение, соответствие рабочей документации, а также защищает конструкцию шпал с прокладками от появления трещин и сколов при погрузо-разгрузочных работах.

Таким образом, по мнению патентообладателя, техническое решение по оспариваемому патенту соответствует критерию патентоспособности «новизна».

От лица, подавшего возражение, на заседании коллегии 17.04.2024, поступили дополнительные материалы, содержащие анализ доводов отзыва патентообладателя. В поступивших дополнительных материалах лицо, подавшее возражение, представил доводы, в отношении доводов патентообладателя.

По мнению лица, подавшего возражение, подшпальные упругие прокладки в оспариваемом патенте и патентном источнике [1] идентичны по используемым материалам. Так, в соответствии со сведениями, раскрытыми в патентном источнике [1] «Подшпальная прокладка» выполнена полимерной, при этом в описании указано на то, что она является амортизатором, обладает демпфирующими свойствами и «представляет собой упругий слой», а также «обеспечивает возможность адаптации к поверхности балластного слоя за счет

частичного вдавливания щебенки в прокладку». На стр. 6 описания (4 абзац снизу) указано, что полимерный слой (который предназначен для внедрения в шпалу) обеспечивает «гашение вибраций, возникающих при движении подвижного состава», что характерно для изделий, выполненных из эластомерных материалов. Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, в материалах оспариваемого патента не раскрыто, чем обусловлен выбор эластомера, его особые свойства и преимущества перед другими, в частности полимерными материалами, и не раскрыта причинно-следственная связь данного признака с техническим результатом, в частности не раскрыто каким образом выбор эластомерного материала обеспечивает стабильность прочностных характеристик шпал, так как не указано, как влияет выбор именно эластомерного материала на возможность погружения прокладки в шпалу на всю толщину, исключение возможности работы прокладки не всей поверхностью при вдавливании щебня, а также на исключение повреждения кромок шпалы. Т.е. признак «эластомерный» не является существенным, так как невозможно установить, каким образом признак влияет на достижение технического результата.

В отношении значений и пределов диапазонов лицо, подавшее возражение, указывает, что соответствии со словарной информацией: «До» – предлог, показывающий какой-либо предел; «до» заменяет «по». Предлоги «до» и «по» являются синонимами, то есть никаких препятствий рассматривать признак «в пределах от 5 до 10 мм» как «от значения 5 мм по значению 10 мм» или как «от 5 до 10 мм включительно» нет.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие источники информации (копия):

- интернет ссылка на словарь Даля, 2012, предлоги «до» и «по», статья размещена по адресу – <https://slovar.cc/rus/dal/543522.html>, (далее – [2]);

- интернет ссылка на словарь синонимов и антонимов современного русского языка под ред. А.С. Гавриловой, ООО «Аделант», 2014, стр. 89,

размещена в сети Интернет по адресу – <https://synonyms.su/uploads/dictionaries/gavrilova-a-s-slovar-sinonimov-i-antonimov-sovremennogo-russkogo-yazyka.pdf>, (далее – [3]).

От патентообладателя, 20.06.2024 (продублированы на заседании коллегии 21.06.2024), поступили дополнения к отзыву, по существу повторяющие доводы, изложенные в отзыве.

В подтверждение своих доводов патентообладателем был представлен источник информации – «Математический энциклопедический словарь», изд. «Советская энциклопедия», Москва, 1988, (далее – [4]).

Лицом, подавшим возражение, на заседании коллегии 06.08.2024, были представлены дополнительные материалы, по существу повторяющие доводы, изложенные в возражении, а также доводы в отношении несущественности признаков зависимых пунктов. В поступивших дополнительных материалах лицо, подавшее возражение, представило сравнительную таблицу. Также в подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, был представлен источник информации – статья «Эластомеры», Большой энциклопедический политехнический словарь, 2004, размещена в сети Интернет по адресу – <https://rus-big-polyheh-dict.slovaronline.com/>, (далее – [5]).

От патентообладателя на заседании коллегии 06.08.2024, поступили дополнительные материалы, содержащие доводы, по существу повторяющие доводы возражения, а также содержащая таблицу, в которой представлен анализ существенности признаков зависимых пунктов формулы оспариваемого патента.

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

С учетом даты подачи заявки (22.10.2021), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает указанный выше Гражданский кодекс в редакции, действующей на дату подачи этой заявки (далее - 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 в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.

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.

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 сведений, полученных в электронном виде (через доступ в режиме онлайн в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или с оптических дисков (далее - электронная среда), - 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 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, если полезная модель охарактеризована в формуле полезной модели количественными существенными признаками, выраженными в виде интервала непрерывно изменяющихся значений параметра, то в описании полезной модели должны быть приведены примеры осуществления полезной модели, показывающие возможность получения технического результата во всем этом интервале.

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 «новизна», показал следующее.

В описании оспариваемого патента указан технический результат, заключающийся в том, что техническое решение, заявленное в качестве полезной модели, обеспечивает стабильность прочностных характеристик железобетонных шпал (за счет исключения возможности нарушения защитного слоя бетона до арматуры при погружении упругих прокладок в шпалу на всю их толщину без ограничения), сохранение функционального назначения упругих прокладок (так как исключается возможность работы упругих прокладок не всей поверхностью при вдавливании в них частиц щебня и опирания в этом случае железобетонной шпалы на подшпальное основание непосредственно ее бетонной поверхностью), исключение повреждений кромок шпалы при погрузочно-разгрузочных работах на базах путевых машинных станций и работе выправочно-подбивочной путевой техники.

Данный технический результат сформулирован с учетом недостатков, выявленных в техническом решении, раскрытом в патенте EP 1186709 B1, опубл. 24.09.2003 (далее – [6]) 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.

При этом полезная модель по оспариваемому патенту, как указано в описании, устраняет недостатки прототипа [б], в частности, за счет того, что упругая прокладка может выполняться цельной деталью или состоять из составных частей, размеры которых должны повторять габаритные размеры подошвы конкретного типа железобетонной шпалы, расстояния от их краев до ближайших торцевых и боковых поверхностей подошвы железобетонной шпалы составляют от 10 до 20 мм, при этом погружение соединительного (монтажного) слоя упругой прокладки в железобетонную шпалу производится на величину, равную от 3 до 10 мм, что позволяет обеспечить необходимую адгезию подшпальной прокладки и бетона шпалы, выполнив при этом требования к толщине защитного слоя, жесткость упругой прокладки, применяемой для железобетонных шпал, характеризуемая статическим модулем упругости, должна быть от 0,05 до 0,50 Н/мм³.

В отношении доводов патентообладателя, касающихся существенности признаков формулы оспариваемого патента, характеризующих выполнение краев прокладки отстающих от ближайших краев шпалы на 10-20 мм необходимо отметить следующее.

В описании оспариваемого патента указано – «...В качестве оптимального варианта были подобраны параметры, когда расстояние от краев прокладки до ближайших торцевых и боковых поверхностей подошвы железобетонной шпалы составляют от 10 до 20 мм...» (стр. 5 строки 37 - 39), при этом в описании отсутствуют сведения о том, на основании каких опытов или экспериментов сделан этот вывод (в описании оспариваемого патента не приведены сведения о каких либо расчетах и опытах). Также в описании оспариваемого патента отсутствуют сведения указывающие, что за граничными значениями указанного интервала (от 10 до 20 мм.) не будет обеспечиваться возможность решения указанной заявителем технической

проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата, т.е. отсутствуют сведения о причинно-следственной связи между выполнением прокладки в границах указанного интервала и указанного результата.

Таким образом, можно констатировать, что описание оспариваемого патента не содержит сведений, основанных на научных знаниях и полученных методами, известными для специалиста в данной области техники для достижения заявленного технического результата. Т.е. в описании оспариваемого патента не раскрыта причинно-следственная связь между вышеуказанными признаками и техническим результатом, а кроме того из уровня техники также не следует влияние этих признаков на технический результат.

Также необходимо отметить, что признаки, характеризующие числовые значения указанного интервала (от 10 до 20 мм.) известны из патентного источника [1]. При этом также следует отметить, что нельзя согласиться с доводами патентообладателя, что граничные значения интервала не входят в сам интервал. В представленном патентообладателем источнике информации [4], который был им представлен в качестве источника, подтверждающего его довод о том, что – «Интервал – множество точек на прямой, заключенных между точками А и В (граничные значения интервала), причем сами точки А и В не причисляются к интервалу» также содержатся сведения о том, что значение термина «Интервал» может быть использовано в более широком смысле при которых соответствующие концы интервала А и В могут принадлежать к рассматриваемому множеству. Кроме того, в описании оспариваемого патента отсутствуют сведения о том, что граничные значения интервала не должны принадлежать к рассматриваемому множеству точек интервала.

В отношении доводов патентообладателя о том, что патентном источнике информации [1] отсутствуют сведения о том, что материалом, из которого

изготовлена подшпальная полимерная прокладка является эластомер необходимо отметить следующее.

Нельзя согласиться с доводами патентообладателя в отношении того, что в патентном источнике информации [1] отсутствуют сведения о выполнении подшпальной прокладки из эластомера. В соответствии с определением раскрытым в источнике информации [5] – «Эластомеры - полимеры и материалы на их основе, обладающие высокоэластичными свойствами в широком интервале температур, охватывающем практически всю область температур их эксплуатации. Типичные Э. - каучук натуральный, каучуки синтетические, резина». При этом в описании патентного источника [1] раскрыты следующие сведения – «...подшпальной прокладке (*амортизатору*), предназначенной для *амортизации* шпалы во время прохождения железнодорожного состава с целью продления жизненного цикла балластного слоя за счёт снижения жёсткости подрельсового основания и уменьшение давления на балласт (задача, на решение которой направлено техническое решение, раскрытое в патентном источнике информации [1], см. стр. 5 описания)...», «...Согласно одному из вариантов осуществления описываемого изобретения *вулканизация* первого и/или второго слоя выполняется во время или после прессования (сведения о материалах, используемых при производстве подшпальной прокладки, поскольку процесс вулканизации характерен исключительно для каучуков и резин, являющихся эластомерами, см. стр. 8 описания...», «...в процессе прессования или литья под давлением *высокополимерный эластичный материал* получает геометрическую модификацию поверхности в качестве первоначальной формы (сведения о материалах, используемых при производстве подшпальной прокладки, см. стр. 8 описания...», «...К недостаткам [10] в отношении подшпальной прокладки следует отнести то, что она является однослойной, что не дает возможности подобрать *высокополимерный эластичный материал* с такой жёсткостью, чтобы обеспечить одновременно его виброустойчивость к колебаниям во время

прохождения железнодорожного состава, надежность и долговечность опоры на балластный слой (недостатки аналога, на решение которых направлено техническое решение, раскрытое в патентном источнике информации [1], см. стр. 9 описания)...» и «...Слой, содержащий вертикально расположенные выступы, предназначен для гашения *вибраций*, возникающих при движении подвижного состава (технические условия, которым должен соответствовать полимер, из которого изготовлена прокладка)...», т.е. сведения о том, что в качестве полимера для производства подшпальной прокладки выбраны именно эластомеры, из которых изготавливаются подшпальные прокладки, что подтверждается сведениями о раскрытых в описании способах изготовления подшпальных прокладок, характерных для способов, подразумевающих использование эластомеров, а также о технических свойствах, которым должен соответствовать полимер, из которого изготовлена прокладка, при этом эти свойства характерны исключительно для эластомеров. На основании вышеизложенного можно констатировать, что патентный источник [1] содержит сведения о том, что материалом, из которого изготовлена подшпальная полимерная прокладка является эластомер.

Анализ доводов сторон, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», без учета несущественных признаков, показал следующее.

Патент [1] имеет дату публикации раньше даты приоритета оспариваемого патента. Следовательно, патентный источник [1] может быть включен в уровень техники для целей проверки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

При этом следует отметить, что источники информации [2] – [5] являются словарно-справочной литературой и приведены для толкования терминов.

В отношении назначения технического решения, известного из патентного источника [1] необходимо отметить, что оно является средством того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту.

Из патентного источника [1] известна железобетонная шпала с подшпальной упругой прокладкой (1) из эластомерного материала, выполненная единой монолитной конструкцией, в которой упругая прокладка имеет верхний соединительный слой (2) и интегрирована в бетон шпалы этим соединительным слоем, при этом размеры упругой прокладки соответствуют габаритным размерам подошвы конкретного типа железобетонной шпалы таким образом, что края прокладки отстают от ближайших краев шпалы (см. описание стр. 8 – 10 и формулу).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что техническому решению, раскрытому в патенте [1] присущи все существенные признаки, раскрытые в формуле полезной модели по оспариваемому патенту и направленные на достижение технического результата, указанного в оспариваемом патенте.

Констатация вышесказанного позволяет сделать вывод о том, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

Источники информации [2] – [5] приведены в материалах возражения в качестве словарно справочной литературы и не изменяют сделанного выше вывода.

В отношении зависимых пунктов 2 – 4 формулы оспариваемого патента необходимо отметить, что они также известны из патентного источника [1]. В частности на странице 11 описания патентного источника [1] раскрыты сведения, в соответствии с которыми статический модуль упругости упругой прокладки составляет 0,05-0,50 Н/мм³, расстояние от краев прокладки до ближайших торцевых и боковых поверхностей подошвы железобетонной шпалы составляет от 10 до 20 мм (признаки, касающиеся интервала несущественные), а интеграция упругой прокладки в железобетонную шпалу производится погружением соединительного слоя подшпальной прокладки на величину 3-10 мм (см. пункт 10 формулы и фиг. 6 патентного источника [1]).

В отношении признаков зависимых пунктов 4 и 5 формулы, характеризующих выполнение прокладки состоящей из нескольких частей, а общая площадь подшпальной прокладки составляет не менее 85% от площади подошвы шпалы, необходимо отметить, что они не являются существенными, поскольку в описании оспариваемого патента не раскрыта причинно-следственная связь между вышеуказанными признаками и техническим результатом, заключающемся в достижении стабильности прочностных характеристик железобетонных шпал (за счет исключения возможности нарушения защитного слоя бетона до арматуры при погружении упругих прокладок в шпалу на всю их толщину без ограничения), сохранении функционального назначения упругих прокладок (так как исключается возможность работы упругих прокладок не всей поверхностью при вдавливании в них частиц щебня и опирания в этом случае железобетонной шпалы на подшпальное основание непосредственно ее бетонной поверхностью), исключении повреждений кромок шпалы при погрузочно-разгрузочных работах на базах путевых машинных станций и работе выправочно-подбивочной путевой техники.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.01.2024, патент Российской Федерации на полезную модель № 209419 признать недействительным полностью.