

**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, отдельными законодательными актами Российской Федерации, 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, поступившее 19.11.2024 от акционерного общества «БетЭлТранс» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 25.04.2024 об отказе в выдаче патента на изобретение, при этом установлено следующее.

Заявка № 2023115708/11 на выдачу патента на изобретение «Способ соединения подшпальной подкладки с железобетонным подрельсовым основанием» была подана заявителем 15.06.2023. Совокупность признаков заявленного технического решения изложена в формуле, представленной 11.04.2024, в следующей редакции:

«1. Способ соединения подшпальной подкладки с железобетонным подрельсовым основанием, в котором подшпальную подкладку интегрируют в бетонную смесь посредством адгезии соединительного слоя с бетоном в

процессе застывания бетонной смеси, отличающийся тем, что соединительный слой выполнен из полиэфирного волокна, нити которого скреплены между собой способом игольчатого пробивания, при этом соединительный слой соединяется с бетонной смесью всей площадью поверхности.

2. Способ соединения подшпальной подкладки с железобетонным подрельсовым основанием по п.1, в котором соединительный слой одной своей стороной прикреплен к материалу подшпальной подкладки клеевым способом, при этом клеевой состав должен выдерживать усилие на отрыв не менее не менее  $0,4\text{Н/мм}^2$  после набора прочности бетонного изделия более 34,2 МПа

3. Способ соединения подшпальной подкладки с железобетонным подрельсовым основанием по п.1, в котором толщина соединительного слоя составляет от 0,5 до 5 мм.

4. Способ соединения подшпальной подкладки с железобетонным подрельсовым основанием по п.1, в котором подшпальную подкладку интегрируют в бетонную смесь на глубину от 0,5 до 5 мм в бетонное изделие.

5. Способ соединения подшпальной подкладки с железобетонным подрельсовым основанием по п.1, в котором подшпальная подкладка представляет собой цельную деталь или деталь, состоящую из, по крайней мере, двух составных частей, размеры которых повторяют габаритные размеры подошвы железобетонного основания, при этом расстояния от краев подшпальной подкладки до ближайших торцевых частей железобетонного основания составляют 10-25 мм, а расстояния от краев подшпальной подкладки до боковых поверхностей железобетонного основания составляют от 10 до 20 мм.

6. Способ соединения подшпальной подкладки с железобетонным подрельсовым основанием по п.1, в котором соединительный слой подшпальной подкладки интегрируют в тело железобетонного основания на величину равную от 0,5 до 5 мм».

При вынесении решения Роспатентом от 25.04.2024 об отказе в выдаче патента на изобретение к рассмотрению была принята вышеприведенная формула.

По результатам рассмотрения Роспатентом принято решение об отказе в выдаче патента, мотивированное несоответствием изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В подтверждение довода о несоответствии заявленного изобретения по независимому пункту 1 и зависимым пунктам 2 – 6 формулы условию патентоспособности «изобретательский уровень» в решении Роспатента приведены сведения о следующих источниках информации:

- патентный документ RU 211971 U1, опубл. 30.06.2022 (далее - [1]);
- патентный документ RU 2081221 C1, опубл. 10.06.1997 (далее - [2]);
- патентный документ RU 2401518 C1, опубл. 10.10.2010 (далее - [3]);
- международная публикация WO 2012/139142 A1, опубл. 18.10.2023 (далее - [4]);
- патентный документ RU 2756929 C1, опубл. 07.10.2021 (далее - [5]).

В решении Роспатента также приведен анализ зависимых пунктов 2 – 6.

Таким образом, на основании изложенных в решении Роспатента доводов был сделан вывод о том, что предложенное изобретение явным образом следует из уровня техники и не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 упомянутого выше Гражданского Кодекса, действующего на дату подачи возражения, подал возражение, доводы которого по существу сводятся к следующему.

В своем возражении заявитель указывает, что считает ошибочным вывод экспертизы, поскольку конструкция соединительного слоя выполнена из полиэфирного волокна, нити которого скреплены между собой способом игольчатого пробивания. При этом такая технология дает более прочное

скрепление, благодаря проникновению бетона в переплетение нитей из полиэфирного волокна, которые скреплены между собой способом игольчатого пробивания.

В отношении патентного источника [2] заявитель в своем возражении указывает, что в этом источнике указана область применения данного материала: «Нетканые волокнистые пластины, созданные в соответствии со способом настоящего изобретения, можно использовать для обивки пассажирских отделений автомобиля, спинок сидений, педальных панелей, сидений, а также полок для хранения багажа, или для других целей, требующих применения размерно устойчивой ткани. Такие нетканые волокнистые пластины будут претерпевать минимальный износ, связанный с выдергиванием волокна».

Таким образом, по мнению лица, подавшего возражение, очевидно, что из приведённого источника не следует, что данный материал применяется при изготовлении шпал, а также в нем отсутствуют сведения о возможности его адгезии с бетоном и его проникновению в бетонную смесь при его застывании.

В отношении патентного источника [3] заявитель, в своем возражении отмечает, что в описании патентного источника [3] раскрыты сведения – «...Резистор с положительным температурным коэффициентом ... имеет своей целью предложить листовой нагревательный элемент с превосходной гибкостью, долговечностью и надежностью, а также низкой себестоимостью производства. Когда листовой нагревательный элемент по настоящему изобретению используется в обогревателе сиденья автомобиля или в обогревателе рулевого колеса, пассажир чувствует себя удобно, когда сидит на сиденье, а водитель чувствует себя удобно при прикосновении к рулевому колесу». Таким образом, можно сделать вывод, что листовой нагревательный элемент может легко изменять свою форму, если прикладывается внешняя сила, он обладает свойствами удлинения и плотного приклеивания к

изолирующей подложке, хорошо ламинируется с другими тканями и пластиками.

При этом техническое решение в отношении которого было вынесено решение об отказе, направлено на надежное сцепление подкладки и бетонной железнодорожной шпалы, где не допускается ламинирование с тканями и пластиками, а соответственно, изменение формы или удлинение подкладки (если они в какой-либо значимой форме вообще происходят) имеют совершенно другой характер, т.к. прочность соединения подкладки и бетона обеспечивает комфорт и безопасность перевозки людей и грузов при использовании железнодорожного транспорта, а также сохранность железнодорожного пути.

Кроме того, в патентном источнике [3] «Резистор...» отсутствуют сведения об адгезии листового материала с бетоном. Из патентного источника [3] известно, что данный материал хорошо ламинируется с другими тканями и пластиками, а также подходит для термоизоляции. Сведения об использовании его в качестве строительного материала не приведены.

Таким образом, патентные источники [2] и [3], по мнению лица, подавшего возражение, не имеют никакого отношения к области техники, к которой относится заявленное техническое решение, и не являются очевидными для использования данного материала хотя бы просто для бетонных конструкций, не говоря об устройстве шпальной подошвы.

В возражении также приведен анализ зависимых пунктов заявленного технического решения, а также приведены сравнительные таблицы.

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

С учетом даты подачи заявки (15.06.2023), правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает Гражданский кодекс Российской Федерации в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее - Кодекс), Правила составления, подачи и рассмотрения документов,

являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы (далее - Правила), Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение (далее - Требования) и Порядок проведения информационного поиска при проведении экспертизы по существу по заявке на выдачу патента на изобретение и представления отчета о нем (далее - Порядок), утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.05.2016 № 316, зарегистрированные в Минюсте РФ 11.07.2016 № 42800, в редакции, действовавшей на дату подачи заявки.

Согласно пункту 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно пункту 2 статьи 1350 Кодекса изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно пункту 2 статьи 1354 Кодекса для толкования формулы изобретения могут использоваться описание и чертежи.

Согласно пункту 1 статьи 1387 Кодекса, если в результате экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что заявленное изобретение, которое выражено формулой, предложенной заявителем, не относится к объектам, указанным в пункте 4 статьи 1349 Кодекса, соответствует условиям патентоспособности, предусмотренным статьей 1350 Кодекса, и сущность заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, раскрыта с полнотой, достаточной для осуществления изобретения, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной

собственности принимает решение о выдаче патента на изобретение с этой формулой.

Если в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что заявленное изобретение, которое выражено формулой, предложенной заявителем, не соответствует хотя бы одному из требований или условий патентоспособности, указанных в абзаце первом настоящего пункта, либо документы заявки, указанные в абзаце первом настоящего пункта, не соответствуют предусмотренным этим абзацем требованиям, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение об отказе в выдаче патента. До принятия решения об отказе в выдаче патента федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет заявителю уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения с предложением представить свои доводы по приведенным в уведомлении мотивам. Ответ заявителя, содержащий доводы по приведенным в уведомлении мотивам, может быть представлен в течение шести месяцев со дня направления ему уведомления.

Согласно пункту 75 Правил при проверке изобретательского уровня изобретение признается имеющим изобретательский уровень, если установлено, что оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

Изобретение явным образом следует из уровня техники, если оно может быть признано созданным путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и (или) общих знаний специалиста.

Согласно пункту 76 Правил проверка изобретательского уровня изобретения может быть выполнена по следующей схеме: определение наиболее близкого аналога изобретения в соответствии с пунктом 35 Требований к документам заявки; выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается

от наиболее близкого аналога (отличительных признаков); выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками заявленного изобретения; анализ уровня техники в целях подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе проверки не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Согласно пункту 80 Правил известность влияния отличительных признаков заявленного изобретения на технический результат может быть подтверждена как одним, так и несколькими источниками информации.

Допускается использование аргументов, основанных на общих знаниях в конкретной области техники, без указания каких-либо источников информации.

Согласно подпункту 1 пункта 35 Требований в качестве аналога изобретения указывается средство, имеющее назначение, совпадающее с назначением изобретения, известное из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. В качестве наиболее близкого аналога к изобретению указывается тот, которому присуща совокупность признаков, наиболее близкая к совокупности существенных признаков изобретения.

Согласно пункту 36 Требований сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого изобретением технического результата, признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого изобретением

технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом, под специалистом в данной области техники понимается гипотетическое лицо, имеющее доступ ко всему уровню техники и обладающее общими знаниями в данной области техники, основанными на информации, содержащейся в справочниках, монографиях и учебниках.

Согласно подпункту 2 пункта 45 Требований, если изобретение охарактеризовано в формуле изобретения с использованием существенного признака, выраженного общим понятием, охватывающим разные частные формы реализации существенного признака, либо выраженного на уровне функции, свойства, должна быть обоснована правомерность использованной заявителем степени обобщения при раскрытии существенного признака изобретения путем представления сведений о частных формах реализации этого существенного признака, а также должно быть представлено достаточное количество примеров осуществления изобретения, подтверждающих возможность получения указанного заявителем технического результата при использовании частных форм реализации существенного признака изобретения.

Согласно подпункту 3 пункта 53 Требований формула изобретения должна ясно выражать сущность изобретения как технического решения, то есть содержать совокупность существенных признаков, в том числе родовое понятие, отражающее назначение изобретения, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и получения при осуществлении изобретения технического результата.

Согласно пункту 11 Порядка общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться.

Согласно пункту 12 Порядка датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, 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.

В соответствии с пунктом 39 Правил ППС в рамках рассмотрения спора, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации, при рассмотрении спора, предусмотренного подпунктами 3.1.1 - 3.1.7 пункта 3 настоящих Правил, лицо, подавшее возражение или заявление, вправе с представлением соответствующих материалов ходатайствовать об изменении испрашиваемого объема правовой охраны изобретения, полезной модели или промышленного образца с соблюдением требований статьи 1378 Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 52, ст. 5496; 2014, N 11, ст. 1100).

Указанные ходатайства могут быть поданы при условии, если испрашиваемые изменения могут устранить причины, препятствующие предоставлению правовой охраны заявленному объекту, либо в случае, если без внесения соответствующих изменений в предоставлении правовой охраны должно быть отказано в полном объеме, а при их внесении - частично.

Существо заявленного технического решения выражено в приведённой выше формуле изобретения, которую коллегия принимает к рассмотрению.

Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в решении Роспатента, показал следующее.

В качестве сведений, на основании которых в решении Роспатента сделан вывод о несоответствии заявленного изобретения, охарактеризованного независимым пунктом 1 формулы условию патентоспособности «изобретательский уровень», приводятся сведения, раскрытые в патентных документах [1] - [3].

Патентные документы [1] - [3] имеют дату публикации раньше даты подачи заявки. Таким образом, можно сделать вывод, что патентные документы [1] - [3] могут быть включены в уровень техники для целей проверки соответствия заявленного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в решении об отказе в выдаче патента, касающихся оценки соответствия заявленного изобретения по независимому пункту 1 формулы условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

Из патента [1] известно техническое решение, в котором раскрыт способ соединения подшпальной подкладки (фиг. 1, 5) с железобетонным подрельсовым основанием (поз. 8, фиг. 5), в котором подшпальную подкладку интегрируют в бетонную смесь посредством адгезии соединительного слоя (поз. 2, фиг. 5) с бетоном (поз. 8, фиг. 5) в процессе застывания бетонной смеси (страница 6 строки 1-3, 13-16), при этом соединительный слой (поз. 2, фиг. 1, 5) выполнен из полимерного волокна (поз.3, фиг.1, 5), нити (поз.3, фиг.1, 5) которого скреплены между собой (страница 5 строки 22-28), при этом соединительный слой (поз.2, фиг.1, 5) соединяется с бетонной смесью (поз.8, фиг.5, 6, 7) всей площадью поверхности (описание, страница 6 строки 1-19, фиг. 5, 6, 7), при этом вышеуказанные признаки независимого пункта 1 формулы направлены на достижение возможности сцепления подшпальной подкладки с бетонной смесью всей площадью соединительного слоя и, как следствие, надежного его прикрепления в бетонном изделии.

Отличием заявленного устройства по независимому пункту 1 формулы от известного из патентного документа [1] является то, что:

- полимерное волокно является полиэфирным волокном;
- нити полиэфирного волокна скреплены между собой способом игольчатого пробивания.

Из патентного документа [2] (формула, описание страница 3 строки 1 - 12, страница 4 строки 7 - 32, страница 5 строки 1 - 27, страница 6 строки 9 - 20, фиг.1 - 3) известно техническое решение, в котором полимерное волокно является полиэфирным волокном, а нити полиэфирного волокна скреплены между собой способом игольчатого пробивания, при этом вышеуказанными признаками достигается износостойкость изделия.

Также из патентного документа [3] (описание страница 8 строки 29 - 32, страница 26 строки 30 - 42) известно техническое решение, в котором полимерное волокно является полиэфирным волокном, а нити полиэфирного волокна скреплены между собой способом игольчатого пробивания, при этом вышеуказанными признаками достигается долговечность и надежность изделия.

Т.е. в патентных источниках [1] - [3] достигается такой же технический результат, как и в заявленном изобретении.

Таким образом, заявленное изобретение по независимому пункту 1 скорректированной формулы изобретения для специалиста явным образом следует из уровня техники и, следовательно, не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень» в соответствии с пунктом 2 статьи 1350 Кодекса.

На основании изложенного выше вывод, сделанный в решении Роспатента от 25.04.2024 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке №2023115708/11, о несоответствии заявленного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень», основанный на известности из уровня техники технических решений, сведения о которых раскрыты в источниках информации [1] - [3], можно признать правомерным.

При этом на заседании коллегии 18.03.2025 от заявителя поступило ходатайство о корректировке формулы заявленного изобретения.

Скорректированная формула представлена на заседании коллегии 16.04.2025. Формула скорректирована путем внесения в независимый пункт 1

признаков из описания заявки: «...полиэфирные волокна соединительного слоя подшпальной подкладки равномерно внедрены в бетонную смесь...», «...соединительный слой подшпальной подкладки одной своей стороной прикреплен к вспененному упругому материалу подшпальной подкладки клеевым способом посредством предварительного нанесения клеевого состава распылением на материал подкладки, укладки на нее соединительного слоя и прижатия к подкладке...», «...бетонную смесь в форме с интегрированной в нее подшпальной подкладкой выдерживают в камере тепловлажностной обработки до набора прочности бетонного изделия не менее 34,2 МПа от 6 часов при температуре не более 60 °С...».

С учетом данных обстоятельств материалы заявки были направлены для дальнейшего проведения экспертизы по существу, предусмотренной абзацами 1, 4 пункта 2 статьи 1386 Кодекса, включающей осуществление информационного поиска и оценку соответствия заявленного предложения условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем вторым пункта 1 статьи 1350 Кодекса.

По результатам проведения информационного поиска 18.06.2025 были представлены: заключение, в котором сделан вывод о соответствии заявленного изобретения всем условиям патентоспособности; отчет об информационном поиске.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что заявленное техническое решение может быть защищено патентом на изобретение.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 19.11.2024, отменить решение Роспатента от 25.04.2024 и выдать патент Российской Федерации на изобретение с формулой, представленной 16.04.2025.**

(21) 2023115708/11

(51) МПК

**E01B 3/42** (2006.01)i

**E01B3/46** (2006.01)i

(57)

1. Способ соединения подшпальной подкладки с железобетонным подрельсовым основанием, в котором имеющую соединительный слой подшпальную подкладку интегрируют в бетонную смесь посредством адгезии такого соединительного слоя с бетоном в процессе застывания бетонной смеси, при этом соединительный слой выполнен из полиэфирного волокна, нити которого скреплены между собой способом игольчатого пробивания, а соединительный слой соединяется с бетонной смесью всей площадью поверхности, отличающийся тем, что полиэфирные волокна соединительного слоя подшпальной подкладки равномерно внедрены в бетонную смесь, а соединительный слой подшпальной подкладки одной своей стороной прикреплен к вспененному упругому материалу подшпальной подкладки клеевым способом посредством предварительного нанесения клеевого состава распылением на материал подкладки, укладки на нессоединительного слоя и прижатия к подкладке, а бетонную смесь в форме с интегрированной подкладкой выдерживают в камере тепловлажностной обработки до набора прочности бетонного изделия не менее 34,2 МПа от 6 часов при температуре не более 60 °С.

2. Способ соединения подшпальной подкладки с железобетонным подрельсовым основанием по п.1, в котором соединительный слой одной своей стороной прикреплен к материалу подшпальной подкладки клеевым способом, при котором прижатие осуществляется с помощью прессы или раскатных роликов, при этом клеевой состав должен выдерживать усилие на отрыв не

менее не менее  $0,4\text{Н/мм}^2$  после набора прочности бетонного изделия более 34,2 МПа.

3. Способ соединения подшпальной подкладки с железобетонным подрельсовым основанием по п.1, в котором толщина соединительного слоя составляет от 0,5 до 5 мм.

4. Способ соединения подшпальной подкладки с железобетонным подрельсовым основанием по п.1, в котором подшпальную подкладку интегрируют в бетонную смесь на глубину от 0,5 до 5 мм в бетонное изделие.'

5. Способ соединения подшпальной подкладки с железобетонным подрельсовым основанием по п.1, в котором подшпальная подкладка представляет собой цельную деталь или деталь, состоящую из, по крайней мере, двух составных частей, при этом расстояния от краев подшпальной подкладки до ближайших торцевых частей железобетонного основания составляют 12-25 мм, а расстояния от краев подшпальной подкладки до боковых поверхностей железобетонного основания составляют от 12 до 20 мм.

6. Способ соединения подшпальной подкладки с железобетонным подрельсовым основанием по п. 1, в котором соединительный слой подшпальной подкладки интегрируют в тело железобетонного основания на величину равную от 0,5 до 5 мм.

(56) RU 211971 U1, 30.06.2022;

RU 2081221 C1, 10.06.1997;

RU 2401518 C1, 10.10.2010;

WO 2012/139142 A1, 18.10.2023;

EA 25712 B1, 30.01.2017;

RU 2639976 C2, 25.12.2017;

RU 2254935 C2, 27.05.2005;

UA 99426 C2, 30.01.2017.