

**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 поступившее 08.12.2020 от Пархоменко Александры Викторовны (далее – заявитель) возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 27.11.2020 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке №2019134680/28, при этом установлено следующее.

Заявка № 2019134680/28 на выдачу патента на группу изобретений «Способ и устройство радиочастотной идентификации колесных пар» была подана заявителем 29.10.2019. Совокупность признаков заявленной группы изобретений изложена в формуле, представленной 12.10.2020, в следующей редакции:

«1. Пассивная метка радиочастотной идентификации, состоящая из двух прямоугольных металлических или стальных площадок, которые с одной стороны имеют электрическое соединение друг с другом, а с другой стороны

имеют электрическое соединение с металлическими слоями на печатной или керамической плате, на которой смонтирована идентификационная микросхема.

2. Пассивная метка радиочастотной идентификации по п. 1, отличающаяся тем, что идентификационная микросхема представляет собой отдельный кристалл, который монтируется на плату с помощью технологии микросварки проволочных выводов или корпусированный кристалл, который монтируется на плату с помощью пайки.

3. Пассивная метка радиочастотной идентификации по п. 1, отличающаяся тем, что пространство между металлическими площадками заполняет полимер с низкими диэлектрическими потерями.

4. Пассивная метка радиочастотной идентификации по п. 1, отличающаяся тем, что площадки имеют внутренние или внешние прорезы для препятствия разъединения площадок и полимера.

5. Способ монтажа радиочастотной метки на колесный центр колесных пар с помощью сварки, болтового соединения, заклепочного соединения или металлической стяжкой».

При вынесении решения Роспатентом от 27.11.2020 об отказе в выдаче патента на изобретение к рассмотрению была принята вышеприведенная формула.

По результатам рассмотрения заявки Роспатентом 27.11.2020 принято решение об отказе в выдаче патента в связи с тем, что предложенное изобретение, охарактеризованное независимым пунктом 5 формулы изобретения, не может быть признано соответствующим условию новизны и изобретательского уровня (пункты 1 и 2 статьи 1350 Кодекса).

В решении Роспатента приведены следующие источники информации:

- патент RU 168729 U1 дата публикации 17.02.2017 (далее - [1]);
- источник информации Е. Черногоров. «Соединения деталей машин», Челябинск. 2013 (далее - [2]);

- источник информации ГОСТ Р 55498-2013 (далее - [3]).

В решении Роспатента указано, что предложенное техническое решение, охарактеризованное независимым пунктом 1 формулы заявленной группы изобретений, соответствует всем условиям патентоспособности, предусмотренным требованиями статьи 1350 Кодекса.

При этом отмечено, что изобретение, охарактеризованное независимым пунктом 5 формулы, характеризующей группу изобретений, не соответствует условиям патентоспособности, установленным статьей 1350 Кодекса. Также учитывая, что заявитель не исключил из формулы изобретение, являющееся непатентоспособным, то принято решение об отказе в выдаче патента, поскольку решение о выдаче патента на изобретение может быть принято только в том случае, когда все изобретения, входящие в группу изобретений соответствуют условиям патентоспособности, установленным статьей 1350 Кодекса.

Заявителем в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса было подано возражение, поступившее 27.11.2020, в котором выражено несогласие с решением Роспатента и отмечается, что предложенное решение имеет отличительные признаки.

По мнению лица, подавшего возражение, в патенте [1], раскрыто цельное железнодорожное колесо, в то время как в техническом решении, охарактеризованном независимым пунктом 5 формулы речь идет о составном колесе. В подтверждение своих доводов заявитель представил источник информации – ГОСТ 10791-2011 (п. 3.5) – Колеса цельнокатаные. Технические условия (далее - [4]). В соответствии с п. 3.5 ГОСТ 11018-2011 (далее - [5]) следует, что колесный центр является исключительно частью составного колеса. Т.е. в независимом пункте 5 формулы изобретения заявлен способ монтажа радиочастотной метки на составное колесо в отличии от патента [1], в котором раскрывается способ монтажа радиочастотной метки на цельное колесо.

Изучив материалы дела заявки и доводы возражения, а также доводы, содержащиеся в решении Роспатента, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (29.10.2019), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности группы изобретений по указанному патенту включает Кодекс,

Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы (далее – Правила ИЗ), утвержденные приказом Министерства экономического развития РФ от 25.05.2016 № 316, зарегистрированным в Минюсте РФ 11.07.2016 №42800, Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение (далее – Требования ИЗ), утвержденные приказом Министерства экономического развития РФ от 25.05.2016 № 316, Порядок проведения информационного поиска при проведении экспертизы по существу по заявке на выдачу патента на изобретение и представления отчета о нем (далее – Порядок ИЗ), зарегистрированные в Минюсте Российской Федерации 11 июля 2016 г., рег. № 42800, опубликованным на официальном интернет-портале правовой информации [www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru) 13.07.2016 № 0001201607130001.

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. Уровень техники для изобретения включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно пункту 2 статьи 1350 Кодекса 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 охрана интеллектуальных прав на изобретение предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения. Для толкования формулы изобретения могут использоваться описание и чертежи.

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 77 Правил не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности:

- на дополнении известного средства какой-либо известной частью, присоединяемой к нему по известным правилам, если подтверждена известность влияния такого дополнения на достигаемый технический результат;

- на замене какой-либо части известного средства другой известной частью, если подтверждена известность влияния заменяющей части на достигаемый технический результат;

- на увеличении количества однотипных элементов, действий для усиления технического результата, обусловленного наличием в средстве именно таких элементов, действий.

Согласно пункту 81 Правил в случае наличия в формуле изобретения признаков, в отношении которых заявителем не определен технический результат, или в случае, когда установлено, что указанный заявителем технический результат не достигается, подтверждения известности влияния таких отличительных признаков на технический результат не требуется.

Согласно пункту 35 Требований ИЗ в разделе описания изобретения "Уровень техники" приводятся сведения из предшествующего уровня техники, необходимые для понимания сущности изобретения, проведения информационного поиска и экспертизы заявки, в том числе сведения:

- 1) об известных заявителю аналогах изобретения с выделением из них аналога, наиболее близкого к изобретению (прототипа).

При изложении сведений об аналогах изобретения применяются

следующие правила:

- в качестве аналога изобретения указывается средство, имеющее назначение, совпадающее с назначением изобретения, известное из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

В соответствии с п. 12 Порядка ИЗ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

- для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования;

- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР - указанная на них дата подписания в печать;

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

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

Источники информации [1] – [3] могут быть включены в уровень техники для целей проверки соответствия этого изобретения условиям патентоспособности.

Можно согласиться с доводами, приведенными в решении Роспатента от 27.11.2020, что в независимом пункте 5 формулы изобретения в отношении альтернативы, характеризующей сварку, заявлен способ монтажа радиочастотной метки на колесный центр колесных пар с помощью сварки.

Из уровня техники известен патент [1], раскрывающий способ монтажа радиочастотной метки на колесный центр (фиг. 4) колесных пар с помощью сварки (стр. 7 строка 25). При этом необходимо отметить, что согласно источнику информации [3] центр колесный катаный с предварительной

механической обработкой – Центр, полученный из цельной заготовки методом деформирования в нагретом состоянии (горячего деформирования), состоящий из обода, диска и ступицы, подвергнутый термической обработке или без нее и прошедший предварительную механическую обработку по всем поверхностям. Таким образом, с учетом вышеприведенного определения колесного центра, из патент [1] известно размещение радиочастотной метки на колесном центре (фиг. 4) колесных пар.

Таким образом, можно сделать вывод, что в уровне техники выявлено решение, которому присущи все признаки по одной из альтернатив, характеризующих монтаж радиочастотной метки на колесный центр колесных пар с помощью сварки, указанной в независимом пункте 5 вышеприведенной формулы изобретения, включая характеристику назначения. В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 1350 Кодекса заявленный объект в том виде как он представлен по вышеуказанной альтернативе в независимом пункте 5 уточненной формулы изобретения, не удовлетворяет условию "новизны" и ему не может быть предоставлена правовая охрана.

В отношении других альтернатив независимого пункта 5 формулы изобретения заявлен способ монтажа радиочастотной метки на колесный центр колесных пар с помощью болтового соединения, заклепочного соединения или металлической стяжкой, экспертиза сообщает нижеследующее.

Техническим результатом заявленного изобретения является увеличение надежности от внешних воздействий и увеличение дистанции считывания (стр. 1 описания изобретения).

При этом, исходя из стр. 1 описания заявки следует, что вышеуказанный технический результат достигается за счет размещения радиочастотной

метки на колесном центре колесных пар.

Наиболее близким аналогом заявленного изобретения является техническое решение, раскрытое в патенте [1], из которого известен способ монтажа радиочастотной метки на колесный центр (фиг. 4) колесных пар (стр. 5 строка 28 – стр. 7 строка 45).

Заявленное решение отличается от наиболее близкого аналога тем, что монтаж осуществляют с помощью болтового соединения, заклепочного соединения или металлической стяжкой.

Из уровня техники известен источник информации [2], из которого известен способ монтажа с помощью болтового соединения (стр. 16 раздел 2.5 второй абзац), заклепочного соединения (стр. 35 раздел 3.1) или металлической стяжкой (стр. 65 строка 17).

При этом необходимо отметить, что в отношении признаков, известных из источника информации [2], подтверждение известности влияния на технический результат не требуется, т.к. заявленный технический результат достигается за счет признаков, известных из указанного выше прототипа, раскрытого в патенте [1].

Таким образом, исходя из вышеизложенного следует, что изобретение, охарактеризованное вышеуказанными альтернативами в независимом пункте 5 формулы, не соответствует условию патентоспособности "изобретательский уровень", т.к. оно явным образом следует из уровня техники, а, следовательно, изобретению, охарактеризованному вышеуказанными альтернативами в независимом пункте 5 формулы изобретения, не может быть предоставлена правовая охрана согласно п. 1 ст. 1350 Кодекса.

Соответственно можно сделать вывод, что заявленное изобретение, охарактеризованное независимым пунктом 5 формулы не является

патентоспособным и ему не может быть предоставлена правовая охрана.

Можно согласиться с доводами заявителя, подкрепленными источниками информации [4] и [5], суть которых сводится к тому, что имеется принципиальное отличие между цельным колесом и составным колесом. Однако, в независимом пункте 5 формулы отсутствуют сведения, позволяющие сделать однозначный вывод о том, что в нем раскрывается способ монтажа радиочастотной метки именно на составное колесо.

На заседании коллегии 16.02.2020 заявителем была представлена уточненная формула в следующей редакции:

«1. Пассивная метка радиочастотной идентификации, состоящая из двух прямоугольных металлических или стальных площадок, которые с одной стороны имеют электрическое соединение друг с другом, а с другой стороны имеют электрическое соединение с металлическими слоями на печатной или керамической плате, на которой смонтирована идентификационная микросхема.

2. Пассивная метка радиочастотной идентификации по п. 1, отличающаяся тем, что идентификационная микросхема представляет собой отдельный кристалл, который монтируется на плату с помощью технологии микросварки проволочных выводов или корпусированный кристалл, который монтируется на плату с помощью пайки.

3. Пассивная метка радиочастотной идентификации по п. 1, отличающаяся тем, что пространство между металлическими площадками заполняет полимер с низкими диэлектрическими потерями.

4. Пассивная метка радиочастотной идентификации по п. 1, отличающаяся тем, что площадки имеют внутренние или внешние прорезы для препятствия разъединения площадок и полимера.

5. Способ монтажа радиочастотной метки по п. 1, на колесный центр

колесных пар с помощью сварки, болтового соединения, заклепочного соединения или металлической стяжкой».

Анализ уточненной формулы изобретения показал, что она была скорректирована заявителем путем включения в независимый пункт 5 формулы признаков независимого пункта 1 формулы. При этом, как это отмечено в решении Роспатента от 27.11.2020 техническое решение, охарактеризованное независимым пунктом 1 формулы изобретения соответствует всем условиям патентоспособности, предусмотренным требованиями статьи 1350 Кодекса.

Таким образом, способ монтажа радиочастотной метки, охарактеризованный независимым пунктом 5 уточненной формулы, может быть отнесен к техническому решению, которому согласно пунктам 1, 2 статьи 1350 Кодекса может быть предоставлена правовая охрана в качестве изобретения.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 08.12.2020, отменить решение Роспатента от 27.11.2020, и выдать патент Российской Федерации на изобретение с формулой, представленной заявителем 16.02.2020.**

(21) 2019134680/63

(51) МПК

**G06K 19/07** (2006.01)

(57) 1. Пассивная метка радиочастотной идентификации, состоящая из двух прямоугольных металлических или стальных площадок, которые с одной стороны имеют электрическое соединение друг с другом, а с другой стороны имеют электрическое соединение с металлическими слоями на печатной или керамической плате, на которой смонтирована идентификационная микросхема.

2. Пассивная метка радиочастотной идентификации по п. 1, отличающаяся тем, что идентификационная микросхема представляет собой отдельный кристалл, который монтируется на плату с помощью технологии микросварки проволочных выводов или корпусированный кристалл, который монтируется на плату с помощью пайки.

3. Пассивная метка радиочастотной идентификации по п. 1, отличающаяся тем, что пространство между металлическими площадками заполняет полимер с низкими диэлектрическими потерями.

4. Пассивная метка радиочастотной идентификации по п. 1, отличающаяся тем, что площадки имеют внутренние или внешние прорезы для препятствия разъединения площадок и полимера.

5. Способ монтажа радиочастотной метки по п. 1, на колесный центр колесных пар с помощью сварки, болтового соединения, заклепочного соединения или металлической стяжкой

(56) CN 101019137 A, 15.08.2007;

RU 168729 U1, 17.02.2017;  
CN 102000893 B, 13.02.2013;  
SU 1513369 A1, 07.10.1989.