

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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 против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2265538, поступившее 13.02.2017 от RFPC HOLDING CORP. (США) (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2265538 на изобретение «Тормозная колодка рельсового транспортного средства» выдан по заявке № 2004111377/11 с приоритетом от 13.04.2004. В настоящее время патентообладателем является ООО "Уральский завод авто-текстильных изделий" (далее - патентообладатель). Указанный патент действует со следующей формулой:

«Тормозная колодка рельсового транспортного средства, содержащая несоосные коническую рабочую поверхность и цилиндрическую тыльную поверхность, отличающаяся тем, что расстояние между осью вращения тыльной поверхности колодки и рабочей поверхностью больше, чем расстояние между осью вращения рабочей поверхности и рабочей поверхностью колодки.».

Против выдачи данного патента в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна», «изобретательский уровень».

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- справочник «Тормозное оборудование железнодорожного подвижного состава», Москва, изд. «Транспорт», 1989, стр. 363, рис. 294 (далее - [1]);

- патент US 4676347, опубликованный 30.06.1987 (далее - [2]).

В возражении указано, что все признаки, содержащиеся в независимом пункте 1 формулы по оспариваемому патенту, являются «сходными» с признаками решения, охарактеризованного в источнике информации [1].

В подтверждение доводов о несоответствии изобретения по независимому пункту 1 формулы по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень» в возражении указано, что признаки формулы, характеризующие изобретение по оспариваемому патенту, известны из источников информации [1], [2].

Также в возражении отмечено, что для достижения технического результата, указанного в описании к оспариваемому патенту, следует включить в формулу по оспариваемому патенту признак, характеризующий смещение центров окружностей по оси симметрии колодки.

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого 06.04.2017 поступил отзыв на указанное возражение. В отзыве указано, что в источнике информации [1] отсутствуют сведения о признаке независимого пункта 1 формулы по оспариваемому патенту «расстояние между осью вращения тыльной поверхности колодки и рабочей поверхностью больше, чем расстояние между осью вращения рабочей поверхности и рабочей поверхностью колодки».

Также в отзыве отмечено, что в патенте [2] отсутствуют сведения о следующих признаках независимого пункта 1 формулы по оспариваемому патенту, а именно:

- наличие тыльной цилиндрической поверхности;

- «расстояние между осью вращения тыльной поверхности колодки и рабочей поверхностью больше, чем расстояние между осью вращения рабочей поверхности и рабочей поверхностью колодки».

С отзывом представлены следующие материалы (копии):

- Словарь-справочник по трению, износу и смазке деталей машин. Киев. Издательство «Наукова думка». 1990. стр. 172 (далее - [3]);

- Основы трибологии. Трение, износ, смазка. Москва. Издательство «Машиностроение». 2001. стр.20 (далее - [4]);

- информация с интернет-страницы <http://www.dieselloc.ru/books/kuzmicli/page 52.html> (далее - [5]);

- информация с интернет-страницы <http://www.vniasshtabe.ru/transport/koleso-lokomotiva-d-1050mm.html> (далее - [6]);

- информация с сайта dic.academic.ru со ссылкой на Технический железнодорожный словарь. Москва. Издательство «Государственное транспортное железнодорожное издательство». 1941 (далее - [7]);

- Толковый словарь по машиностроению. Основные термины. Москва. Издательство «Русский язык». 1987. стр. 229 (далее - [8]);

- информация с интернет-страницы http://studopedia.ru/3_180850_profil-kataniya-koles.html (далее - [9]).

Также в отзыве указано, что внесение в формулу признака, характеризующего смещение центров окружностей по оси симметрии колодки, нецелесообразно ввиду того, что колодка по оспариваемому патенту не имеет оси симметрии, а радиусы окружности для образования поверхностей колодки берутся по центральному продольному сечению колодки, которая совпадает с кругом катания колеса.

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

С учётом даты подачи заявки (13.04.2004), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности

изобретения по указанному патенту включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 (в редакции от 23.09.1992) (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 11 декабря 2003 № 161, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 17.12.2003 за № 5334 (далее – Правила ИЗ).

В соответствии с п. 1 ст. 4 Закона изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

Согласно п. 3.2.4.2 Правил ИЗ в качестве аналога изобретения указывается средство того же назначения, известное из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения.

Согласно п. 3.2.4.3.(1) Правил ИЗ сущность изобретения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата.

Признаки относятся к существенным, если они влияют на достигаемый технический результат, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, свойства, явления и т.п., которые могут быть получены при осуществлении (изготовлении) или использовании средства, воплощающего изобретение.

Согласно пункту 19.5.2.(1) Правил ИЗ проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения.

Согласно п. 19.5.3.(2) Правил ИЗ изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, в частности, в том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие

с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Проверка соблюдения указанных условий включает:

- определение наиболее близкого аналога в соответствии с пунктом 3.2.4.2 Правил ИЗ;

- 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 рассматриваемого изобретения.

Согласно п. 19.5.3.(3) Правил ИЗ не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности:

- на дополнении известного средства какой-либо известной частью (частями), присоединяемой (присоединяемыми) к нему по известным правилам, для достижения технического результата, в отношении которого установлено влияние именно таких дополнений.

Согласно п. 22.3.(2) Правил ИЗ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, в частности, является:

- для сведений, полученных в электронном виде - через Интернет, через он-лайн доступ, отличный от сети Интернет, и CD и DVD-ROM дисков - либо дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена, либо, если эта дата отсутствует, - дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

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

Анализ доводов сторон, касающихся оценки соответствия изобретения по независимому пункту 1 формулы по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Физ. 1

Из источника информации [1] известна тормозная колодка для электро- и дизель-поездов. Колодка содержит несоосные коническую рабочую поверхность и цилиндрическую тыльную поверхность. Геометрическое построение колодки происходит по 4 окружностям с радиусами: R100, R525, R560, R430 (см. иллюстрацию ниже).

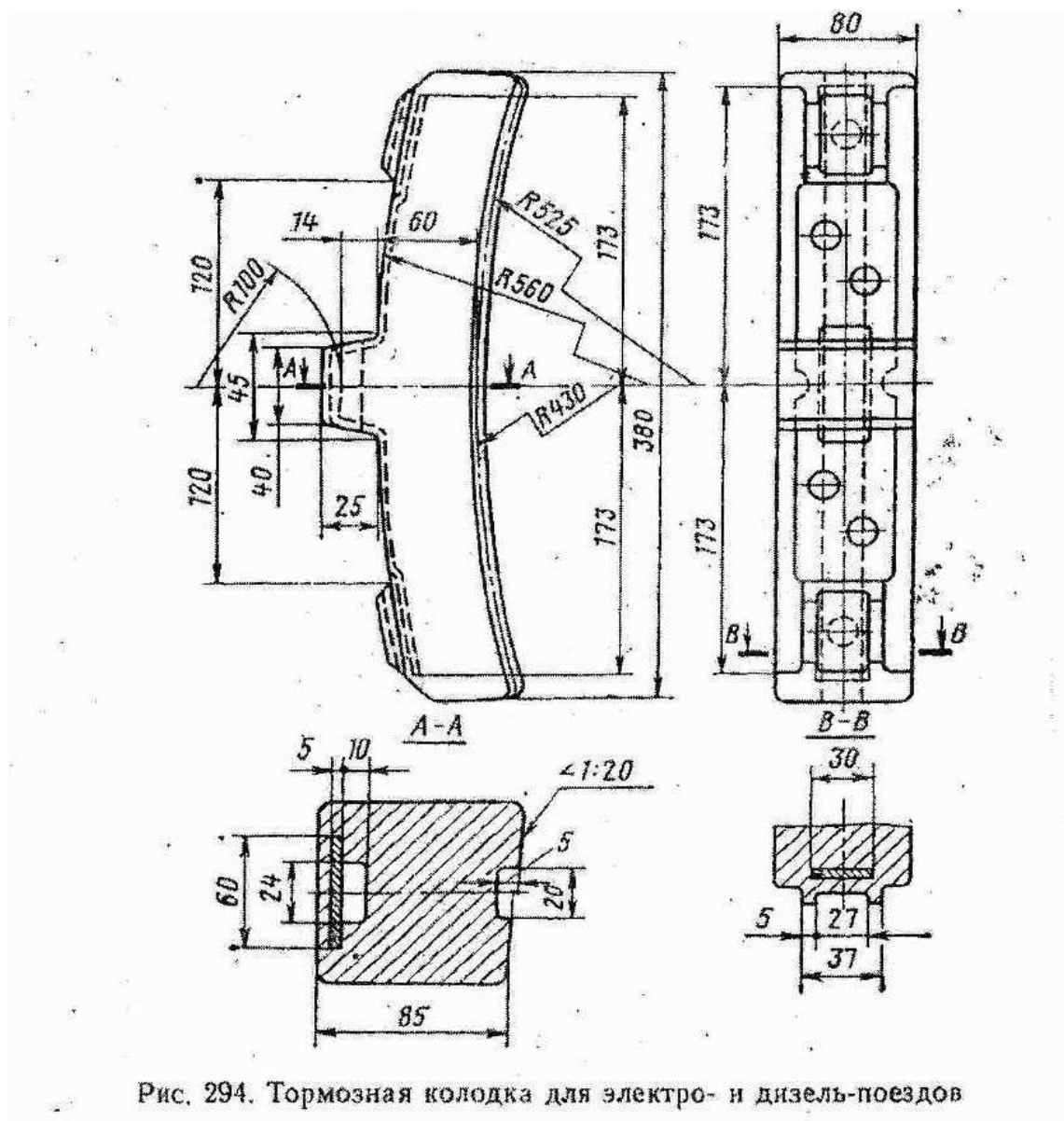


Рис. 294. Тормозная колодка для электро- и дизель-поездов

Можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение, в том, что тыльная поверхность колодки из источника информации [1] образована окружностью радиусом R560.

Однако, нельзя согласиться как с мнением лица, подавшего возражение, в том, что рабочая поверхность колодки из источника информации [1] образована окружностью радиусом R430.

Так, на оси симметрии колодки из источника информации [1] расположены 4 центра окружностей с радиусами: R100, R525, R560, R430. Как было указано выше R560 является радиусом окружности для образования тыльной поверхности колодки. Радиус R100 является радиусом окружности для образования выступа на тыльной поверхности колодки (см. иллюстрацию выше). Из чертежа источника информации [1] также видно, что окружность с радиусом R525 образует рабочую поверхность, а её центр лежит дальше чем центр окружности для образования тыльной поверхности колодки (см. иллюстрацию выше). При этом, окружность с радиусом R430 образует впадину в срединной части рабочей части колодки, которая не участвует в трении с колесом, и, таким образом не является рабочей поверхностью (см. иллюстрацию выше).

Таким образом, разница между радиусом окружности для образования тыльной поверхности колодки R560 и толщиной колодки (60) меньше, чем радиус окружности для образования рабочей поверхности колодки R525.

Следовательно, решению, известному из источника информации [1], не присущ признак независимого пункта 1 формулы по оспариваемому патенту «расстояние между осью вращения тыльной поверхности колодки и рабочей поверхностью больше, чем расстояние между осью вращения рабочей поверхности и рабочей поверхностью колодки» (далее – признак {A}).

Таким образом, возражение не содержит доводов, позволяющих признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

Анализ доводов сторон, касающихся оценки соответствия изобретения по независимому пункту 1 формулы по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

В возражении отмечено, что ближайшим аналогом устройства по оспариваемому патенту является решение по патенту [2].

Из патента [2] известна тормозная колодка железнодорожного транспортного средства. Колодка содержит рабочую поверхность и тыльную поверхность. Радиус окружности для образования рабочей поверхности колодки составляет 14, 18 дюймов. Поверхность на тормозной колодке, имеющая меньший радиус, будет составлять по меньшей мере 75 процентов всей поверхности торможения, хотя понятно, что она может находиться в диапазоне от 51 до 80 процентов. Колодка имеет разную толщину в центре и по краям (см. фиг. 2, 5).

Следует отметить, что в патенте [2] отсутствуют следующие сведения:

- о радиусах окружностей для образования тыльной поверхности колодки;
- о толщине колодки;
- о способе образования разной толщины колодки в центре и по краям (геометрическим построением или технологической обработкой).

Таким образом, можно сделать вывод, что устройство по независимому пункту 1 формулы по оспариваемому патенту отличается от устройства по патенту [2] следующими признаками:

- признаком {А};
- наличием несоосных конической рабочей поверхности и цилиндрической тыльной поверхности (далее – признак {Б}).

Как было указано выше из источника информации [1] известен признак {Б}.

Однако, из источника информации [1] не известен признак {А}.

Следовательно, изобретение по независимому пункту 1 формулы по оспариваемому патенту для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

Также следует отметить, что можно согласиться с доводами патентообладателя в том, что внесение в независимый пункт 1 формулы по

оспариваемому патенту признака, характеризующего смещение центров окружностей по оси симметрии колодки, нецелесообразно. Так, согласно описанию к оспариваемому патенту «...Ось вращения 5 (мнимая ось как координатные характеристики)...Конкретным примером заявляемого изобретения является колодка тормозная для вагонов метро «Яуза». Радиус рабочей поверхности колодки (по центральному продольному сечению)...» можно сделать вывод, что радиусы окружностей для образования поверхностей колодки не лежат на оси симметрии колодки.

Таким образом, возражение не содержит доводов, позволяющих признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Также следует отметить:

- источники информации [3], [4], [8] приведены для сведения;
- источники информации [5]-[7], [9] не могут быть включены в уровень техники (см. п. 22.3.(2) Правил ИЗ).

От лица, подавшего возражение, 14.06.2017 поступило особое мнение, в котором дана информация о правилах построения окружностей, приведены доводы технического характера и доводы, касающиеся обеспечения разнотолщинности тормозной колодки (технического результата). Правила построения окружностей, действительно, общеизвестны, и не оспариваются. Относительно довода, касающегося обеспечения «тождественной разнотолщинности» колодки из патента [2] и колодки по оспариваемому патенту целесообразно отметить следующее. Как было указано в заключении выше, в патенте [2] отсутствуют какие-либо сведения о способе образования разной толщины колодки в центре и по краям. Также необходимо подчеркнуть, что разнотолщинность колодки из патента [2] не была получена геометрическим построением, известным из источника информации [1], ввиду неизвестности признака {А} (см. заключение выше). Ввиду этого говорить о том, что колодка из патента [2] не просто имеет разную толщину в центре и по краям, но и тождественную разнотолщинность по отношению к

колодке по оспариваемому патенту, не представляется возможным. Относительно возможности достижения в приведенных в возражении источников информации технического результата следует отметить, что влияние признака на указанный технический результат анализируется в том случае, когда подтверждена известность этого признака из противопоставленных источников информации (см. процитированную выше правовую базу). Однако, как было указано выше, в источниках информации [1], [2] отсутствуют сведения об одном из признаков независимого пункта формулы по оспариваемому патенту, и, таким образом, анализ технического результата не требуется. Доводы технического характера были проанализированы в данном заключении выше.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.02.2017, патент Российской Федерации на изобретение № 2265538 оставить в силе.