

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ОАО «Завод фрикционных и термостойких материалов» (ОАО «ФРИТЕКС») (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в палату по патентным спорам 06.07.2011, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение №2253056, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №2253056 на изобретение «Тормозная колодка железнодорожного транспортного средства» выдан по заявке №2004122749/11 с приоритетом от 23.07.2004 на имя ОАО «Завод фрикционных и термостойких материалов» (ОАО «ФРИТЕКС») (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«Тормозная колодка железнодорожного транспортного средства, содержащая полимерный фрикционный элемент, закрепленный на металлическом каркасе, выполненном в виде перфорированного тыльника, совмещенного с проволочной рамкой, отличающаяся тем, что длина перфорированного тыльника больше длины проволочной рамки и асимптотически приближается к длине колодки».

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость».

В возражении указано, в каждой изготовленной тормозной колодке длина перфорированного тыльника должна выражаться конкретным показателем длины и быть для каждой колодки постоянной величиной. По мнению лица, подавшего возражение, признак формулы изобретения по оспариваемому патенту «асимптотически» подразумевает приближение, т.е. изменение (движение) показателя, характеризующего объект. На основании данных доводов в возражении сделан вывод, что признак формулы изобретения по оспариваемому патенту «асимптотически приближается к длине колодки» не позволяет считать указанное изобретение «промышленно применимым».

Здесь необходимо отметить, что лицо, подавшее возражение, (ОАО «Завод фрикционных и термостойких материалов», ОАО «ФРИТЕКС») является патентообладателем оспариваемого патента, который предлагает внести изменения в формулу изобретения по оспариваемому патенту и представляет к рассмотрению уточненную формулу в следующей редакции:

«Тормозная колодка железнодорожного транспортного средства, содержащая полимерный фрикционный элемент, закрепленный на металлическом каркасе, выполненном в виде перфорированного тыльника, совмещенного с проволочной рамкой, отличающаяся тем, что длина перфорированного тыльника больше длины проволочной рамки, но меньше длины колодки».

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент, правовая база включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992

№3517-1, в редакции Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации» № 22 – ФЗ от 07.02.2003 (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852, с изменениями от 11.12.2003 (далее - Правила ИЗ), и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности

Согласно подпункту (2) пункта 19.5.1 Правил ИЗ, при установлении возможности использования изобретения в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности проверяется, указано ли назначение изобретения в описании, содержащемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу изобретения - то в описании или формуле изобретения), а в случае испрашивания приоритета, более раннего, чем дата подачи - также в документах, послуживших основанием для испрашивания такого приоритета. Кроме того, проверяется приведены ли в описании, содержащемся в заявке, и в указанных документах средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения. При отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения. Кроме того, следует убедиться в том, что в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем

назначения.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 19.5.1 Правил ИЗ если установлено, что соблюдены все указанные требования, изобретение признается соответствующим условию промышленной применимости. При несоблюдении хотя бы одного из указанных требований делается вывод о несоответствии изобретения условию промышленной применимости.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения, коллегия палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю, обладателю авторского свидетельства и свидетельства СССР внести изменения в формулу изобретения, полезной модели, перечень существенных признаков промышленного образца в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент, авторское свидетельство и свидетельство СССР должны быть признаны недействительными полностью, а при их внесении - могут быть признаны недействительными частично. Указанные изменения должны соответствовать изменениям формулы изобретения, полезной модели, перечня существенных признаков промышленного образца, которые предусмотрены правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель и правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец, действовавшими на дату подачи заявки.

Изобретению по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в формуле, с которой выдан оспариваемый патент.

Анализ доводов, содержащихся в возражении и касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», показал следующее.

Назначение изобретения по оспариваемому патенту отражено в родовом понятии формулы - «тормозная колодка железнодорожного транспортного средства».

Тормозная колодка по оспариваемому патенту содержит фрикционный элемент, закрепленный на каркасе, и проволочную рамку, совмещенную с каркасом, т.е. описание и формула оспариваемого патента содержат сведения о средствах, достаточных для осуществления изобретения и достижения указанного выше назначения.

В отношении мнения лица, подавшего возражение, о том, что признак формулы оспариваемого патента «длина перфорированного тыльника... асимптотически приближается к длине колодки» подразумевает «изменение (движение)» величины длины тыльника, необходимо отметить следующее.

Термин «асимптотический» является математическим, и означает, что длина перфорированного тыльника неограниченно приближена к длине колодки, но меньше ее (см. Словарь иностранных слов Издательство «Русский язык», Москва 1988 г., стр. 55, 56).

В соответствии с изложенным, можно сделать вывод о том, что представленное возражение не содержит доводов, позволяющих признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «промышленная применимость».

В связи с указанным выше, причины для уточнения формулы изобретения по оспариваемому патенту отсутствуют и анализ формулы, представленной в возражении, нецелесообразен.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.07.2011, патент Российской Федерации на изобретение №2253056 оставить в силе.