

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
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, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Общества с ограниченной ответственностью "ПАТЕНТИКА" (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 06.08.2015, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2412073, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2412073 на изобретение «Способ повышения живучести литых деталей тележек грузовых вагонов» выдан по заявке № 2009126786/11 с приоритетом от 14.07.2009 на имя Открытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта" и Открытого акционерного общества "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой изобретения:

«1. Способ повышения живучести литых деталей тележек грузовых вагонов, преимущественно боковых рам и надрессорных балок, включающий упрочнение детали, имеющей в сечении две боковые стенки, нижнюю и верхнюю полки, отличающийся тем, что упрочнение детали осуществляют путем изменения толщины части боковых стенок

детали до величины $\delta_2 \geq 1,1\delta_1$ на расстоянии $l \geq 0,2H$ от нижней полки, где δ_1 - первоначальная толщина каждой из боковых стенок, H - высота каждой из боковых стенок.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что отношение n толщины δ_2 части каждой из боковых стенок к толщине δ_3 нижней полки равно $n = \frac{\delta_2}{\delta_3} \leq 0,9$.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что изменяют толщину части боковой стенки до величины δ_2 , равной $1,1\delta_1 \leq \delta_2 < 1,15\delta_1$.

4. Способ по п.1, отличающийся тем, что толщину части боковой стенки увеличивают на расстоянии l от нижней полки, равном $0,2H \leq l \leq 0,5H$.

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень». В подтверждение доводов возражения к нему приложены копии следующих материалов:

- авторское свидетельство СССР № 1157087, опубл. 23.05.1985 (далее – [1]);
- патент США № 5718177, опубл. 17.02.1998 (далее – [2]);
- патент США № 4351242, опубл. 28.09.1982 (далее – [3]);
- патент Российской Федерации № 2294855, опубл. 10.03.2007 (далее – [4]);
- Конструкционные материалы и их обработка / Под.ред. Н.А. Галактионовой. – М.: Металлургия, 1975 (далее – [5]);
- Орлов П.И., Основы конструирования. Справочно-методическое пособие в 3-х книгах. Кн.2. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1977 (далее – [6]).

Дополнительно в возражении без проведения какого-либо анализа упомянут ряд следующих материалов:

- международная заявка WO 02/40333, опубл. 25.05.2002 (далее – [7]);
- патент США № 5305694, опубл. 26.04.1994 (далее – [8]);
- патент США № 2012949, опубл. 03.07.1935 (далее – [9]);
- патент США № 6354226, опубл. 12.03.2002 (далее – [10]);
- Саначева Г.С. и др., Технология литейного производства. Методические указания по курсовому проектированию. - В надзаг.: ФГОУ ВПО «Сибирский федер. универ.»; Инст. цвет.мет.и матер. – Красноярск, 2008 (далее – [11]);
- Беляев Н.М., Сопротивление материалов. – М.: Гл.ред.физ.-мат. лит-ры изд-ва «Наука», 1975 (далее – [12]).

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адреса патентообладателя. От ОАО "Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта" отзыв на возражение поступил 18.04.2016. На заседании коллегии, состоявшемся 19.04.2016, от ОАО "НПК "Уралвагонзавод" также был представлен отзыв на возражение.

Патентообладатель в отзывах выразил несогласие с доводами возражения, отмечая, что в источниках информации, представленных совместно с возражением, отсутствуют сведения об известности всех признаков независимого пункта формулы изобретения по оспариваемому патенту. Кроме того, по мнению патентообладателя, технические решения, охарактеризованные в представленных с возражением источниках информации, не обеспечивают достижения того же технического результата, что указан в описании к оспариваемому патенту.

Лицом, подавшим возражение, были представлены (18.04.2016 и 26.05.2016) дополнения к возражению, копии которых в установленном порядке были переданы представителям патентообладателя на заседаниях коллегии.

В дополнении к возражению, поступившем 18.04.2016, приводится расчет нагруженной балки коробчатого сечения, а также делаются выводы об очевидности влияния толщины стенок на живучесть деталей, общеизвестности метода усиления стенки путем увеличения ее толщины и правил подбора размеров такого утолщения. В подтверждение упомянутых выводов, лицом, подавшим возражение, были дополнительно представлены следующие материалы:

- ГОСТ 27.002-89: Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения, на 2л. (далее – [13]);
- Когаев В.П., Махутов Н.А., Гусенков А.П., Расчеты деталей машин и конструкций на прочность и долговечность. Справочник, на 2л. (далее – [14]);
- Мураками Ю., Справочник по коэффициентам интенсивности напряжений. Москва, 1990, на 1л. (далее – [15]);
- Черепанов Г.П., Механика хрупкого разрушения, Москва, 1974, на 5л. (далее – [16]);
- Писаренко Г.С., Яковлев А.П., Матвеев В.В., Справочник по сопротивлению материалов, Киев, 1988, на 7л. (далее – [17]);
- Фесик С.П., Справочник по сопротивлению материалов, Киев, 1982, на 1л. (далее – [18]);
- Саусвелл Р.В., Введение в теорию упругости для инженеров и физиков. М.: Иностранная литература, 1948. - 667 с, на 3л. (далее – [19]).

В дополнении к возражению, поступившем 26.05.2016, лицом, его подавшим, приводится утверждение о том, что технический результат, указанный в описании к оспариваемому патенту объективно не достигается, а также о том, что данный результат не носит технического

характера. Кроме того, в этом дополнении к возражению приводится мнение о том, что признаки изобретения по оспариваемому патенту, характеризующие упрочнение детали путем изменения толщины ее боковых стенок, известны из патентных документов [3], [7] и [10]. Также лицо, подавшее возражение, приводит утверждение о том, что величина упомянутого утолщения, охарактеризованная в формуле оспариваемого патента математическим выражением, может быть обусловлена лишь допуском линейных размеров отливки при выполнении методом литья соответствующих деталей. В подтверждение приведенных утверждений, лицом, подавшим возражение, были дополнительно представлены следующие материалы:

- Инструкция к техническому обслуживанию вагонов в эксплуатации (Инструкция осматрщику вагонов), 2010г., на 5л. (далее – [20]);
- Погорелый Б.Г., Справочник осматрщика вагонов, М.: Транспорт, 1989г., 127с, на 5л. (далее – [21]);
- Технология литейного производства. Методические указания по курсовому проектированию, Саначева Г.С. Королева Г.А. Салькова Е.А. Падалка В.А. – Институт цветных металлов и материаловедения, Красноярск, 2008г., на 1л. (далее – [22]).

На заседаниях коллегии, состоявшихся 26.05.2015 и 06.07.2016, патентообладателем были представлены дополнения к отзыву на возражение, в которых отмечается следующее.

Патентообладатель обращает внимание на то, что в описании к оспариваемому патенту дается толкование признакам формулы, характеризующим место расположения утолщения на расстоянии l , согласно которому именно в пределах расстояния l и образуют это утолщение стенки детали.

Кроме того, патентообладателем со ссылкой на стр.42 книги Саврук М.П. и др., Численный анализ в плоских задачах теории трещин / Отв.ред. Панасюк В.В.; АН УССР. Физ.-мех.ин-т им.Г.В. Карпенко. – Киев: Наук.думка, 1989 (далее – [23]) дается определение термина «живучесть». При этом обращается внимание на то, что среди представленных лицом, подавшим возражение, источников информации сведения об обеспечении живучести содержатся только в патенте-аналоге [1].

Также патентообладатель выражает мнение о том, что указанный в описании к оспариваемому патенту результат объективно достигается и носит технический характер. При этом в отзыве патентообладателя обращается внимание на то, что доводы патентообладателя об отсутствии у данного результата технического характера изменяют первоначально приведенные в возражении мотивы.

В отношении довода дополнения к возражению, согласно которому величина утолщения боковых стенок обусловлена лишь литейными допусками, патентообладатель отмечает, что эти доводы являются ошибочными, т.к. представленные сведения из уровня техники их не подтверждают.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (14.07.2009), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия группы изобретений по указанному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс и Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в

установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 №327, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.02.2009 №13413 (далее – Регламент ИЗ).

В соответствии с пунктом 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 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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1354 Кодекса охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи

Согласно подпункту 1 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ 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 подпункту 2 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ проверка изобретательского уровня может быть выполнена по следующей схеме:

- определение наиболее близкого аналога;
- 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;

- анализ уровня техники с целью 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 указанной выше 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.

В соответствии с пунктом 1 пункта 26.3 Регламента ИЗ при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

Согласно пункту 2.5 Правил ППС возражение должно содержать обоснование неправомерности выдачи патента. В случае представления дополнительных материалов к возражению, проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания патента недействительным полностью или частично. Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности изобретения, либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий. Такие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения.

Изобретению по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащейся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов, лица, подавшего возражение, и патентообладателя, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

Источники информации [7] – [12], упоминаются в возражении лишь в качестве публикаций, которые могут быть включены в уровень техники в отношении заявленного изобретения. При этом данные источники информации [7] – [12] не анализируются в возражении на предмет известности из них сведений, порочащих изобретение по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень». Что касается источников информации [13] – [22], представленных с дополнительными материалами, то они вовсе не упоминаются в возражении.

Таким образом, источники информации [7] – [22] в рамках рассмотрения настоящего возражения не могут быть использованы для целей проверки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень» (см. пункт 2.5 Правил ППС), т.к. такое использование будет изменять мотивы этого возражения. В рамках рассмотрения настоящего возражения могут быть использованы только сведения словарно-справочного характера, содержащиеся в упомянутых источниках информации.

Анализируемые в возражении источники информации [1] – [6] имеют дату публикации более раннюю, чем дата приоритета изобретения по оспариваемому патенту, т.е. могут быть включены в уровень техники для целей проверки соответствия этого изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Техническое решение, охарактеризованное в авторском

свидетельстве [1], представляет собой способ упрочнения литых деталей железнодорожных вагонов, направленный (см. формулу; столб.2 строки 1-7 и столб.3 строка 42 описания) на повышение их живучести. При этом в столбце 2 строки 51-53 описания к авторскому свидетельству [1] поясняется, что под упрочняемыми литыми деталями понимают такие детали грузовых вагонов, как боковые рамы и надрессорные балки. То есть, в авторском свидетельстве [1] охарактеризовано средство того же назначения, что и изобретение по оспариваемому патенту, а именно «Способ повышения живучести литых деталей тележек грузовых вагонов, преимущественно боковых рам и надрессорных балок ...». Таким образом, техническое решение по авторскому свидетельству [1] может быть выбрано в качестве наиболее близкого аналога изобретения по оспариваемому патенту.

Отличие изобретения по оспариваемому патенту от наиболее близкого аналога [1] заключается, в частности, в том, что «... упрочнение детали, имеющей в сечении две боковые стенки, нижнюю и верхнюю полки, ... осуществляют путем изменения толщины части боковых стенок детали ... на расстоянии l ... от нижней полки ...».

Учитывая семантику терминов «полка» и «стенка» (см., например, страницу 903, 1266 Большой толковый словарь русского языка / Сост. и гл. ред. С.А. Кузнецов; РАН, Институт Лингвистических исследований. – СПб.: "НОРИНТ", 2000.), упомянутые отличительные признаки характеризуют проведение упрочнения детали, имеющей в сечении фигуру, ограниченную двумя боковыми вертикально ориентированными элементами – стенками, а также двумя горизонтально ориентированными элементами - нижней и верхней полкой. Такая форма сечения изображена на странице 2 дополнения к возражению, поступившему 18.04.2016, и в приложенном к нему источнике информации [17].

В описании к оспариваемому патенту приведена информация, которая «... касается расстояния l от нижней полки, на котором изменяют толщину боковых стенок ...» (см. стр.4 описания, содержащегося в заявке, по которой был выдан оспариваемый патент). Используя эти сведения в соответствии с пунктом 2 статьи 1354 Кодекса для толкования вышеприведенных отличительных признаков, следует сделать вывод о том, что упрочнение детали осуществляют путем изменения толщины части боковых вертикальных стенок, которая примыкает к нижней горизонтальной полке сечения данной детали.

Анализ сведений, содержащихся в источниках информации [2] – [6], показал, что из них не известны вышеупомянутые отличительные признаки. Так в источниках информации [2] – [6] отсутствует описание деталей, у которых утолщение боковых стенок примыкает к нижнему горизонтально ориентированному элементу – полке.

В частности, в патенте [3] (см. фиг.1 и 4 графических материалов) утолщение элементов, обозначенных позицией 16а, произведено на удалении от каких-либо горизонтально ориентированных элементов, к которым можно было бы применить термин «нижняя полка».

Таким образом, лицом, подавшим возражение, не приведено источников информации, которые бы в совокупности содержали сведения обо всех признаках независимого пункта формулы изобретения по оспариваемому патенту.

Можно также отметить, что в источниках информации [2] – [6] не описывается возможность достижения технического результата, указанного в описании к оспариваемому патенту, который, по-существу, заключается в повышении надежности визуализации процесса образования усталостных трещин в литых деталях.

Что же касается довода дополнения к возражению, согласно которому указанный технический результат не носит технического характера в результате необъективности своего проявления, то нужно

отметить следующее. Данный довод отсутствовал в материалах возражения на дату его подачи (см. пункт 2.5 Правил ППС). Кроме того, выход усталостных трещин в зону визуализации не имеет субъективной составляющей, а зависит от объективно развивающихся процессов в материале контролируемой детали.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что в возражении не содержится доводов, позволяющих признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В отношении доводов особого мнения, поступившего 11.07.2016 от лица, подавшего возражение, необходимо отметить, что доводам технического характера, касающимся существа изобретения по оспариваемому патенту, дана исчерпывающая оценка в настоящем заключении выше. Что же касается довода о том, что рассмотрение настоящего возражения на нескольких заседаниях, как и многочасовая длительность этих заседаний, «... могли повлиять на объективность решения коллегии ...», то данные обстоятельства напротив были обусловлены необходимостью обеспечения более полного и объективного рассмотрения дела.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.08.2015, патент Российской Федерации на изобретение № 2412073 оставить в силе.