

Приложение  
к решению Федеральной службы  
по интеллектуальной собственности

**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 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 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 ООО «Покровский завод инструментов» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 28.06.2018, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение №2453389, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №2453389 на изобретение «Способ изготовления лопат» выдан по заявке №2008134371/02 с приоритетом от 21.08.2008 на имя Матлашова Алексея Михайловича (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«Способ изготовления лопат, включающий изготовление плоских металлических листов мерной длины, вырубку из плоских металлических листов мерной длины плоских заготовок полотен лопат с выступами для ног и для тулейки, формовку плоских заготовок полотен лопат с выступами для ног и для тулейки с одновременным получением заготовок лопат с загнутыми выступами для ног и с тулейкой полукруглой формы с

параллельно загнутыми между собой продольными краями тулейки, осуществление по кругу догибки параллельно загнутых продольных краев тулейки в стык, соединение между собой загнутых в стык параллельных продольных краев тулейки и заточку режущих кромок заготовок лопат, отличающийся тем, что плоские металлические листы мерной длины изготавливают из старогодных или некондиционных рельс, перед формовкой плоских заготовок полотен лопат с выступами для ног и для тулейки их нагревают до температуры горячей пластической деформации, равной 850-950°С, а перед заточкой режущих кромок заготовок лопат проводят закалку заготовок лопат и очистку заготовок лопат от окалины».

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

К возражению приложены копии следующих материалов:

- Энциклопедия «Машиностроение», Раздел II, Материалы в машиностроении, т. II-2, Стали. Чугуны, М., Машиностроение, 2001 г., стр. 700, 701 (далее – [1]);

- ЦПТ-80/350 «Рельсы железнодорожные старогодные. Технические условия на ремонт, сварку и использование старогодных рельсов», М., 2003 г. (далее – [2]);

- Патентный документ RU 2304192 С1, дата публикации 10.08.2007 (далее – [3]);

- Патентный документ RU 2101412 С1, дата публикации 10.01.1998 (далее – [4]);

- Книга Гуляев А.П., «Металловедение», Учебник для вузов, 6-е издание, переработ. и доп., Metallurgy, М., 1986 г., стр. 149, 162, 163, 199, 224, 260, 273 (далее – [5]);

- Патентный документ SU 852946 A1, дата публикации 07.08.1981 (далее – [6]);

- Патентный документ US 1375453, дата публикации 19.04.1921 (далее – [7]);

- Патентный документ RU 2291206 C1, дата публикации 10.01.2007 (далее – [8]);

- ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения», дата введения 01.07.1990, стр. 9, 10 (далее – [9]).

В возражении указано, что изобретение по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень» в связи с тем, что охарактеризованное в формуле изобретения по оспариваемому патенту изделие (лопата) изготовлено из известного материала (рельсовой стали), что приводит к достижению технического результата (более высокая прочность и более высокая эксплуатационная надежность), обусловленному известными свойствами используемого материала (прочность, износостойкость).

При этом, по мнению лица, подавшего возражение, использование частей железнодорожных рельс для изготовления деталей с повышенными прочностными и износостойкими характеристиками явным образом следовало из уровня техники на дату подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, в частности, из источников информации [1]-[3].

Также лицо, подавшее возражение, отмечает, что наиболее близкими аналогами способу по оспариваемому патенту являются решения, раскрытые в патентном документе SU 549233, дата публикации 05.03.1977 (далее – [10]), и источнике информации Г.А.Фойгельман, «Альбом конструкций универсальных штампов, блоков и узлов для холодной штамповки», Машиностроение, Издание второе, перераб., М., 1970 г., стр. 67 (далее – [11]), приведенные в разделе «уровень техники» описания к оспариваемому патенту.

В возражении отмечено, что способ по оспариваемому патенту

отличается от способов, охарактеризованных в патентном документе [10] и альбоме [11], следующими признаками:

- плоские металлические листы мерной длины изготавливают из старогодных или некондиционных рельс (1),

- перед формовкой плоских заготовок полотен лопат с выступами для ног и для тулейки их нагревают до температуры горячей пластической деформации, равной 850-950°C (2),

- перед заточкой режущих кромок заготовок лопат проводят закалку заготовок лопат (3) и очистку заготовок лопат от окалины (4).

При этом, по мнению лица, подавшего возражение, указанные выше отличительные признаки (1)-(3) известны из источников информации [2]-[8], а также подтверждено влияние упомянутых отличительных признаков на технический результат, приведенный в описании к оспариваемому патенту и заключающийся в повышении прочности и эксплуатационной надежности лопат.

В отношении признака, касающегося того, что перед заточкой режущих кромок заготовок лопат проводят очистку заготовок лопат от окалины, в возражении отмечено, что данный признак не является существенным, поскольку не влияет на возможность достижения упомянутого выше технического результата.

Таким образом, на основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, делает вывод о том, что при известности источников информации [10] или [11] и [2]-[8] способ по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Также в возражении выражено мнение, что технический результат, заключающийся в повышении эксплуатационной надежности лопат, не может быть принят к рассмотрению, поскольку согласно ГОСТу [9] надежность является комплексным свойством, которое зависит от назначения объекта и условий его применения, носит абстрактный характер и не является

измеряемой величиной.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого на заседании коллегии 14.09.2018 поступил отзыв.

В отзыве указано следующее.

По мнению патентообладателя изобретение по оспариваемому патенту соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В отзыве отмечено, что наиболее близкими аналогами способу по оспариваемому патенту являются способы, раскрытые в патентном документе [10] и альбоме [11].

Способ, охарактеризованный в формуле изобретения по оспариваемому патенту, по мнению патентообладателя отличается от способов, раскрытых в патентном документе [10] и альбоме [11], следующими признаками:

- плоские металлические листы мерной длины изготавливают из старогодных или некондиционных рельс (1),

- перед формовкой плоских заготовок полотен лопат с выступами для ног и для тулейки их нагревают до температуры горячей пластической деформации, равной 850-950°C (2),

- перед заточкой режущих кромок заготовок лопат проводят закалку заготовок лопат (3) и очистку заготовок лопат от окалины (4).

В отношении отличительного признака (1) патентообладатель отмечает, что приведенные в возражении источники информации [1]-[3] подтверждают лишь то, что рельсовая сталь обладает высокой прочностью и износостойкостью и что из старых рельс можно изготавливать различные детали, но при этом ни в одном из приведенных источников не раскрыто использование старогодных или некондиционных рельс для изготовления лопат.

В отношении отличительных признаков (2) и (4) патентообладатель отмечает, что данные признаки также не раскрыты в приведенных в

возражении источниках информации.

Кроме того, в отзыве отмечено, что отличительные признаки (1) и (2), касающиеся того, что «плоские металлические листы мерной длины изготавливают из старогодных или некондиционных рельс» и «перед формовкой плоских заготовок полотен лопат с выступами для ног и для тулейки их нагревают до температуры горячей пластической деформации, равной 850-950°С», следует рассматривать в совокупности при оценке патентоспособности изобретения по оспариваемому патенту, поскольку указанный диапазон температур для формовки заготовок лопат подходит именно при производстве лопат из старогодных или некондиционных рельс, что в совокупности с остальными признаками изобретения позволяет достичь технический результат - получение лопат более высокой прочности и более высокой эксплуатационной надежности.

Также в отзыве указано, что все вышеуказанные отличительные признаки (1)-(4) находятся в причинно-следственной связи с приведенным в описании к оспариваемому патенту техническим результатом, заключающимся в повышении прочности и эксплуатационной надежности лопат, в связи с чем данные признаки являются существенными для достижения указанного технического результата.

К отзыву приложены копии следующих материалов:

- ГОСТ Р 51685-2000 «Рельсы железнодорожные. Общие технические условия», 2000 г., стр. 9 (далее – [12]);

- ГОСТ 19596-87 «Лопаты. Технические условия», 1987 г., стр. 20, 21 (далее – [13]);

- ГОСТ 4543-71 «Прокат из легированной конструкционной стали. Сталь качественная и высококачественная. Сортовой и фасонный прокат, калиброванная сталь», ч. 1, 2004 г., с. 8 (далее – [14]);

- ГОСТ 1050-88 «Прокат сортовой, калиброванный, со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали.

Общие технические условия», введен в действие в 1991 г., стр. 4, 5 (далее – [15]),

- ГОСТ 380-71 «Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки и общие технические требования», введен в действие в 1972 г., стр. 25, 26 (далее – [16]).

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

С учетом даты подачи заявки (21.08.2008), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности изобретения по указанному патенту включает Кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки, а также Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента №82 от 06 июня 2003 года, зарегистрированные в Минюсте РФ 30 июня 2003 г., рег. №4852 (далее – Правила ИЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Кодекса изобретению представляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

В соответствии с пунктом 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 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; 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 установления известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

В соответствии с пунктом 22.3(1) Правил 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.

В соответствии с пунктом 22.3(2) Правил ИЗ 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 нормативно-технической документации – дата ее регистрации в уполномоченном на это органе.

В соответствии с пунктом 3.2.4.2 Правил ИЗ в качестве аналога изобретения указывается средство того же назначения, известное из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения. В качестве наиболее близкого аналога изобретения указывается тот, которому присуща совокупность признаков, наиболее близкая к совокупности существенных признаков изобретения.

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

Анализ доводов, изложенных в возражении и отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.



В отношении технических условий [2], приведенных в возражении, необходимо отметить, что технические условия [2] были введены в действие в 2003 году. При этом лицом, подавшим возражение, не было представлено каких-либо документов, подтверждающих то, что технические условия [2] были общедоступны неограниченному кругу лиц до даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту. Технические условия, являясь собственностью разработчика, могут приобрести статус общедоступного источника информации только в результате соответствующих действий их разработчика, факт осуществления которых в возражении документально не подтвержден.

Таким образом, сведения, содержащиеся в технических условиях [2], не могут быть включены в уровень техники для целей проверки патентоспособности изобретения по оспариваемому патенту.

Лицо, подавшее возражение, в качестве наиболее близких аналогов способу по оспариваемому патенту приводит решения, раскрытые в патентном документе [10] и альбоме [11].

При этом нельзя согласиться с мнением лица, подавшего возражение, в том, что техническое решение, раскрытое в альбоме [11], может быть отнесено к аналогу способа по оспариваемому патенту, а способ, раскрытый в патентном документе [10], является наиболее близким аналогом способу по оспариваемому патенту.

Так, в альбоме [11] отсутствуют какие-либо сведения, характеризующие непосредственно способ изготовления лопат, в связи с чем раскрытое в альбоме [11] техническое решение не может быть отнесено к аналогу способа по оспариваемому патенту, поскольку не является средством того же назначения (см. пункт 3.2.4.2 Правил ИЗ).

В патентном документе [10] раскрыт способ изготовления лопат, т.е. раскрыто средство того же назначения. При этом данный способ включает изготовление плоских (листовых) заготовок полотен лопат, получаемых,

соответственно, из плоских металлических листов мерной длины. Далее осуществляют формовку плоских заготовок полотен лопат с одновременным получением заготовок лопат с тулейкой полукруглой формы и догибку по кругу тулейки [см. кол. 2, строка 18 – кол. 3].

Способ по оспариваемому патенту отличается от способа, раскрытого в патентном документе [10], следующими признаками:

- заготовку полотен лопат производят вырубкой из плоских металлических листов мерной длины с получением заготовки с выступами для ног и для тулейки,

- формовку заготовок осуществляют с получением загнутых выступов для ног и с тулейкой с параллельно загнутыми между собой продольными краями тулейки,

- соединение параллельно загнутых продольных краев тулейки осуществляют в стык,

- осуществляют заточку режущих кромок заготовок лопат,

- плоские металлические листы мерной длины изготавливают из старогодных или некондиционных рельс,

- перед формовкой плоских заготовок полотен лопат с выступами для ног и для тулейки их нагревают до температуры горячей пластической деформации, равной 850-950°C,

- перед заточкой режущих кромок заготовок лопат проводят закалку заготовок лопат и очистку заготовок лопат от окалины.

Вместе с тем, к возражению приложен патентный документ [7], в котором раскрыт способ производства лопат, включающий изготовление плоских металлических листов мерной длины и вырубку из них плоских заготовок полотен лопат с выступами для ног и для тулейки. Согласно данному способу осуществляют формовку плоских заготовок полотен лопат с выступами для ног и для тулейки с одновременным получением заготовок лопат с загнутыми выступами для ног и с тулейкой полукруглой формы с

параллельно загнутыми между собой продольными краями тулейки. Далее осуществляют гибку параллельно загнутых продольных краев тулейки в стык. Перед формовкой плоских заготовок их нагревают, а после формовки и формирования тулейки проводят закалку заготовок лопат [см. стр. 1, 2 описания, формула, фиг. 1-6].

Способ по оспариваемому патенту отличается от способа, раскрытого в патентном документе [7], следующими признаками:

- загнутые в стык края тулейки соединяют,
- осуществляют заточку режущих кромок заготовок лопат,
- плоские металлические листы мерной длины изготавливают из старогодных или некондиционных рельс,
- нагревание перед формовкой осуществляют до температуры горячей пластической деформации, равной 850-950°C,
- после закалки осуществляют очистку заготовок лопат от окалины.

Таким образом, в патентном документе [7] раскрыто решение, совокупность признаков которого является наиболее близкой к совокупности признаков изобретения по оспариваемому патенту, в связи с чем данное решение может быть принято в качестве наиболее близкого аналога способу по оспариваемому патенту согласно пункту 3.2.4.2 Правил ИЗ.

При этом анализ представленных с возражением источников информации [1], [3]-[6] и [8], а также патентного документа [10] и альбома [11], показал, что ни в одном из них не раскрыты, по меньшей мере, отличительные признаки, касающиеся осуществления заточки режущих кромок заготовок лопат и очистки заготовок лопат от окалины после закалки.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что формула изобретения по оспариваемому патенту содержит, по меньшей мере, признаки, касающиеся осуществления заточки режущих кромок заготовок лопат и очистки заготовок лопат от окалины после закалки, которые не присущи

решениям, раскрытым в источниках информации, представленных в возражении.

На основании изложенного можно сделать вывод, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень» (см. пункт 19.5.3(2) Правил ИЗ и пункт 2 статьи 1350 Кодекса).

В отношении ГОСТа [9], представленного в возражении, следует отметить, что он приведен лицом, подавшим возражение, для пояснения термина «надежность» и не изменяет сделанного выше вывода.

В отношении ГОСТов [12]-[16], представленных патентообладателем, следует отметить, что они содержат сведения о свойствах различных марок сталей, а также о свойствах материалов, используемых для изготовления рельсов и лопат, и приведены для сведения.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.06.2018, патент Российской Федерации на изобретение №2453389 оставить в силе.**