

Коллегия палаты по патентным спорам Роспатента (далее - Палата по патентным спорам) в соответствии с пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) и Правилами подачи возражений, заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56 и зарегистрированными в Министерстве юстиции РФ 08.05.2003 №4520 (далее — Правила ППС), рассмотрела возражение Зиньковского Александра Тихоновича (далее — заявитель), поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.06.2008 на решение об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке №2006134537/11(037566), при этом установлено следующее.

Заявлена группа изобретений «Железная дорога и способ ее эксплуатации», совокупность признаков которой изложена в формуле изобретения, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в дополнительных материалах от 02.10.2007, в следующей редакции:

«1. Железная дорога, содержащая две направляющие рельсовые колеи, образованные состыкованными с зазором рельсами, отличающаяся тем, что торец последующего рельса выполнен со смещением  $h$  в сторону основания дороги по сравнению с торцом предыдущего рельса, находящегося в том же зазоре, при этом  $h \geq R(1 - \cos \arcsin m/R)$ , где

$m$  — наибольшая величина зазора,

$R$  — радиус колеса транспортного средства по кругу катания.

2. Способ эксплуатации железной дороги по п. 1, отличающийся тем, что движение транспортных средств происходит в направлении, в котором торец последующего рельса выполнен со смещением в сторону основания

дороги по сравнению с торцом предыдущего рельса, находящегося в том же зазоре».

Данная формула группы изобретений была принята к рассмотрению при экспертизе заявки по существу.

По результатам рассмотрения, принято решение от 22.05.2008 об отказе в выдаче патента в связи с несоответствием заявленной группы изобретений условию патентоспособности «новизна».

Этот вывод мотивирован тем, что совокупность признаков, представленная заявителем в формуле изобретения, известна из «Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» №ПБ-10-14-92, утвержденные Госгортехнадзором России 30.12.1992, Приложение 7 к статье 4.15.7; далее - [1] или из «Требований к устройству и безопасной эксплуатации рельсовых путей козловых кранов» РД-10-117-95, утвержденный постановлением Госгортехнадзора России 08.08.1995 №41, приложение 7, таблицы П.7.1 и П.7.2, далее - [2].

Для справки экспертизой приведены следующие источники информации:

- В.Б. Кантор, Г.И. Потоцкий Устройство, содержание и ремонт железнодорожного пути, «Транспорт», Москва, 1968 г., стр. 71; далее - [3];
- В.В. Лукин, П.С. Анисимов, Ю.П. Федосеев, Вагоны. Общий курс. «Маршрут», Москва, 2004 г., стр. 80; далее - [4];
- Железнодорожный транспорт. Энциклопедия. «Научное издательство «Большая Российская Энциклопедия», 1995 г., стр. 132; далее - [5].

Заявитель в своем возражении выразил несогласие с решением экспертизы и отметил, произошла подмена понятий, характеризующих отличительные признаки независимого пункта 1 формулы «смещение торца последующего рельса в сторону основания дороги на величину  $h \geq R(1 - \cos$

$\arcsin m/R)$ » и «предельно допустимые величины отклонений рельсовых путей от проектного положения в плане и профиле». Кроме того, согласно материалам заявки, рельсы находятся под углом  $\beta$  к горизонту, а в противопоставленных материалах речь идет о предельно допустимых величинах отклонений рельсовых путей от проектного положения в плане и профиле. В возражении также отмечено, что материалы заявки характеризуют предложенное техническое решение как рельсовую колею с односторонним движением, а из противопоставленных материалов известен рельсовый путь с двусторонним движением. Помимо этого, заявитель не согласен с экспертизой в том, т.к. при проверке новизны учитывать технический результат не требуется, что это «противоречит п. 19.5.3.(2) действующих Правил, согласно которому новизна определяется с учетом указанного заявителем технического результата».

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие источники информации:

- «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» №ПБ-10-382-00, утвержденные Госгортехнадзором России 31.12.1999; далее - [6];
- упомянутый выше источник информации [2].

Кроме того, заявителем было представлено дополнение к возражению, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.11.2008. В упомянутом дополнении отмечено, что при проверке «новизны» предложенного технического решения, экспертизой «не был принят во внимание п. 19.5.2.(4) Правил». По мнению заявителя, заявленная группа изобретений и известное техническое решение из противопоставленных источников имеют разные характеристики назначения.

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты поступления заявки правовая база для оценки охранных способностей заявленной группы изобретений включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом «О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации» от 07.02.2003 № 22-ФЗ (далее - Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденными 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 новым, если оно не известно из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно подпункту 1 пункта 3.3.1 Правил ИЗ, формула изобретения предназначается для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3.3.2.3 Правил ИЗ, пункт формулы включает признаки изобретения, в том числе родовое понятие, отражающее назначение, с которого начинается изложение формулы, и состоит, как правило, из ограничительной части, включающей признаки изобретения, совпадающие с признаками наиболее близкого аналога, и отличительной части, включающей признаки, которые отличают изобретение

от наиболее близкого аналога.

Согласно подпункту 4 пункта 19.5.2 Правил ИЗ, изобретение не признается соответствующим условию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения.

На основании подпункта (1) пункта 22.3 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 образом сообщено.

Существо заявленной группы изобретений выражено в приведённой выше формуле, которую коллегия палаты по патентным спорам принимает к рассмотрению.

Анализ соответствия заявленной изобретений условию патентоспособности «новизна» показал следующее.

Предложена группа изобретений, формула которой содержит 2 независимых пункта.

Рассмотрев независимый пункт 1 формулы заявленного предложения, установлено следующее.

Из источника информации [2] известна железная дорога, содержащая две направляющие рельсовые колеи, образованные состыкованными с зазором рельсами, при этом торец последующего рельса выполнен со смещением  $h$  в сторону основания дороги по сравнению с торцом предыдущего рельса, находящегося в том же зазоре, при этом  $h=1\text{мм}$  или  $h=2\text{мм}$ .

Что касается выражения  $R(1-\cos \arcsin m/R)$ , где:

$m$  – наибольшая величина зазора,

$R$  – радиус колеса транспортного средства по кругу катания, то его можно вычислить подставив известные значения из источников информации [3] или [4]. Из книги [3] -  $m=21\text{мм}$ , а из книги [4] –  $R=475\text{мм}$  или  $R=525\text{мм}$ . При  $R=475\text{мм}$  величина смещения составит  $0,475\text{мм}$ , а при  $R=525\text{мм}$  величина смещения составит  $0,525\text{ мм}$ , т.е.  $h=1$  или  $2\text{мм}$  будет  $> 0,475$  или  $0,525\text{мм}$

Таким образом, все признаки, приведенные в независимом пункте 1 формулы, включая характеристику назначения, известны из источника информации [2], что не позволяет признать его соответствующим условию патентоспособности «новизна».

Рассмотрев независимый пункт 2 заявленного предложения, установлено следующее.

Пункт 2 представлен в следующем виде: «Способ эксплуатации железной дороги по п. 1, отличающийся тем...».

Поскольку пункт 2 относится к способу эксплуатации железной дороги по пункту 1, который был признан несоответствующим условию патентоспособности «новизна», то изобретение, охарактеризованное в независимом пункте 2, также не может быть признано соответствующим условию патентоспособности «новизна».

Довод заявителя о подмене понятий являются необоснованными, поскольку из источника информации [2] известно взаимное смещение торцов стыкуемых рельсов в плане и по высоте  $P_4$ , т.е. смещение торцов рельс  $h$ , которое предложено заявителем. Довод о том, что рельсы находятся под углом  $\beta$  к горизонту, также необоснованы, поскольку сведения об этом не содержатся в представленной формуле.

Объем правовой охраны определяется формулой изобретения (см. упомянутый выше подпункт 1 пункта 3.3.1 Правил ИЗ), при этом

представленная формула не содержит указания на рельсовую колею с односторонним движением, в связи с этим в связи с этим предложенному изобретению может быть противопоставлена железная дорога с односторонним и двусторонним движением.

Родовое понятие формулы изобретения отражает его назначение (см. упомянутый выше подпункт 1 пункта 3.3.2.3 Правил ИЗ), в связи с этим изобретение с родовым понятием «железная дорога» может быть предназначено для пассажирского и грузового транспорта, в том числе и для кранов.

Кроме того, к сведению заявителя сообщается, что подпункт 2 пункта 19.5.3 Правил ИЗ относится к разделу «проверка изобретательского уровня», поэтому довод заявителя о том, что технический результат не рассматривался экспертизой необоснован, поскольку речь об условие патентоспособности «новизна».

В соответствии с изложенным, возражение не содержит доводов для отмены решения экспертизы.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 17.06.2008, решение экспертизы от 22.05.2008 оставить в силе.**