

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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 23.07.2012 от ОАО «РЖД» (далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2200681, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2200681 на изобретение «Тележка железнодорожного вагона», обладателем исключительных прав на которое является ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского» (далее – патентообладатель), выдан по заявке № 2001101657/28 с приоритетом от 17.01.2001 и действует со следующей формулой изобретения:

«1. Тележка железнодорожного вагона, содержащая колесные пары с буксовыми узлами, воспринимающими нагрузку от рамы тележки, включающей в себя надрессорную балку, опирающуюся на рессорные комплекты, расположенные в центральных проемах боковых рам с выполненными над буксовыми челюстями технологическими отверстиями, и сменные наличники с износостойкими пластинами, расположенные между горизонтальными опорными поверхностями надбуксовых проемов и буксовых узлов, отличающаяся тем, что ветви, выступающие вверх от противоположных сторон основания сменных

наличников, загнуты на уровне технологических отверстий, во внутренние полости боковых рам.

2. Тележка железнодорожного вагона по п. 1, отличающаяся тем, что ветви сменных наличников имеют трапецеидальную форму.»

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Вывод возражения основывается на известности технических решений, охарактеризованных в следующих источниках информации:

- патентный документ Канады № 2276228, опубл. 21.01.2000 (далее – [1]);
- патент США № 1828280, опубл. 20.10.1931 (далее – [2]);
- патент США № 5305899, опубл. 26.04.1994 (далее – [3]).

Дополнительно в возражении для сведения приведена следующая специализированная литература:

- Шевченко П.В., Горбенко А.П., Вагоны промышленного железнодорожного транспорта / Под.ред. П.В. Шевченко. – Киев: Вища школа, 1980. фрагмент на 2 л.: тит. лист, стр. 28, 29 (далее – [4]);
- Грузовые вагоны колеи 1520 мм железных дорог СССР: альбом-справочник. – В надзаг.: М-во. путей сообщения СССР, Гл. управление вагонного хоз-ва. – М.: Транспорт, 1989. фрагмент на 4 л.: тит. лист, стр. 170-173, оглавление (далее – [5]).

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, который до даты заседания коллегии палаты по патентным спорам представил (04.10.2012) отзыв на указанное возражение.

В своем отзыве патентообладатель характеризует доводы

возражения, как необоснованные.

Патентообладатель отмечает, что применение технического решения по патентному документу [1] «... на уже используемых тележках невозможна без существенной доработки боковых рам ...», которая «... потребует дополнительных сварочно-наплавочных работ, а это ... существенно усложняет технологию ремонта уже используемых тележек ...». То есть, мнение патентообладателя сводится к тому, что в известном из патентного документа [1] решении не достигается технический результат, указанный в описании к оспариваемому патенту.

Также патентообладатель отмечает, что признак формулы оспариваемого патента – «технологические отверстия» не известен из патента [2]. Так, по мнению патентообладателя, отверстие в раме тележки по патенту [2] «... имеет сугубо конструктивное назначение ...». При этом в изобретении по оспариваемому патенту, согласно отзыву патентообладателя, ветви наличников проходят вовнутрь рамы «... именно через технологические отверстия боковой рамы, необходимые для ее изготовления, а не через специально сконструированные отверстия для крепления ... наличника ...». Наличие в боковых рамах вагонных тележек отверстий, обусловленных технологией изготовления этих рам, подтверждается в отзыве патентообладателя ссылкой на следующие источники информации:

- Технология вагоностроения и ремонта вагонов / Под ред. В.С. Герасимова. – Изд. 2-е, перераб и доп. – М.: Транспорт, 1988. фрагмент на 3 л.: тит. лист, стр. 220-223 (далее – [6]);
- Пранов А.А., Шенаурин А.А., Комплексная модернизация двухосной тележки модели 18-100 // Тяжелое машиностроение. – 2000. – 10. – с. 32-34. всего 4 л. (далее – [7]);
- авторское свидетельство СССР № 499161, опубл. 15.01.1976 (далее – [8]).

Дополнительно в отзыве на возражение отмечено, что выполнение

отверстий в надбуксовой зоне боковой рамы таким образом, как это предложено в патенте [2], «... не допустимо, а следовательно предлагаемое техническое решение ... вообще не может быть промышленно применено ...». В подтверждение данного мнения к возражению приложен ОСТ 32.183-2001: Тележки двухосные грузовых вагонов колеи 1520мм. Детали литые. Рама боковая и балка наддресорная. Технические условия. – введ.:2002-05-01, всего на 12 л. (далее – [9]).

В отзыве на возражение также отмечается, что в техническом решении по патенту [3] для монтажа износостойкой пластины использованы «... специальные продольные выемки ..., а не отверстия как по оспариваемому патенту ...», которые ... выполнены конструктивно ... и не являются следствием технологии изготовления ...». При этом патентообладатель, со ссылкой на Словарь русского языка. С.И. Ожегов / Под. ред. Н.Ю. Шведовой – М.: Русский язык, 1989. стр.465 (далее – [10]), акцентирует внимание на том, что специальные продольные выемки в устройстве по патенту [3] представляют собой каналы, а не являются отверстиями, как это предусмотрено в изобретении по оспариваемому патенту. Кроме того, патентообладатель указывает на то, что в устройстве по патенту [3] «... лапки ... износостойкого наличника заранее загибаются ... перед тем как их ставить ...» в отличие от изобретения по оспариваемому патенту, где «... ветви сменных наличников загибаются ... непосредственно при монтаже ...».

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

С учетом даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия изобретения по указанному патенту условиям патентоспособности включает Патентный закон

Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-І с изменениями от 27.12.2000 (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 17.04.1998 № 82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.09.1998 № 1612, с изменениями от 08.07.1999 и от 13.11.2000 (далее – Правила ИЗ) и Правила ППС.

Согласно пункту 4 статьи 3 Закона объем правовой охраны, предоставляемой патентом на изобретение, определяется его формулой.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно подпункту 2 пункта 19.5.3 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.

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, характеризуемое совокупностью признаков, сходной с совокупностью существенных признаков изобретения.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3.2.4.3 3 Правил ИЗ технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, свойства, явления и т.п., которые могут быть получены при осуществлении (изготовлении) или использовании средства, воплощающего изобретение.

В соответствии с подпунктом 6 пункта 19.5.3 Правил ИЗ известность влияния отличительных признаков заявленного изобретения на технический результат может быть подтверждена как одним, так и несколькими источниками информации. Допускается привлечение аргументов, основанных на общеизвестных в конкретной области техники знаниях, без указания каких-либо источников информации.

В соответствии с подпунктом 7 пункта 19.5.3 Правил ИЗ подтверждения известности влияния отличительных признаков на технический результат не требуется, если в отношении этих признаков такой результат не определен заявителем или в случае, когда установлено, что указанный им технический результат не достигается.

Согласно пункту 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 путем сообщено. Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных описаний к охраняемым документам является указанная на них дата опубликования.

Изобретению по оспариваемому патенту предоставлена правовая

охрана в объеме совокупности признаков, содержащейся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов, изложенных в возражении и в отзыве патентообладателя, показал следующее.

Из патентного документа [1] известна тележка железнодорожного вагона, т.е. средство того же назначения, что и изобретение по оспариваемому патенту. Из информации, приведенной на стр.7 абз.2 патентного документа [1] (см. перевод, представленный в возражении, и стр.6 перевода, приведенного в отзыве патентообладателя), следует, что известная тележка железнодорожного вагона, как и тележка по оспариваемому патенту, содержит колесные пары с буксовыми узлами, воспринимающими нагрузку от рамы тележки, включающей в себя надрессорную балку.

При этом тележке железнодорожного вагона по патентному документу [1] присущи также признаки формулы изобретения по оспариваемому патенту, которые характеризуют размещение между горизонтальными опорными поверхностями надбуксовых проемов и буксовых узлов сменных наличников с износостойкими пластинами. Согласно информации, приведенной в патентном документе [1], известные износостойкие наличники являются сменными, имеют в средней части прямоугольное основание – пластину, с противоположных сторон которой выполнены выступающие вверх ветви.

Необходимо отметить, что технический результат, указанный в описании к оспариваемому патенту, заключается в повышении износостойкости и долговечности надбуксового проема боковой рамы, а также в обеспечении облегчения ремонта и обеспечении использования сменной опорной пластины на уже используемых тележках.

При этом повышение износостойкости и долговечности надбуксового проема боковой рамы обеспечивается в изобретении по

оспариваемому патенту посредством размещения между надбуксовыми проемами и буксовыми узлами износостойких пластин наличников. То есть упомянутый технический результат также достигается и в техническом решении по патентному документу [1].

Технический результат, указанный в описании к оспариваемому патенту, заключающийся в облегчении ремонта, также достигается в устройстве по патентному документу [1]. Так очевидно, что для ремонта тележки вагона, включающей износостойкие наличники, необходимо обеспечение условия простоты демонтажа изношенного и последующего монтажа нового износостойкого наличника. При этом, согласно представленным переводам стр.9 абз.1 патентного документа [1] (см. перевод, представленный в возражении, и стр.7 перевода, приведенного в отзыве патентообладателя), известный сменный наличник также легко устанавливается и снимается с помощью простых инструментов, что безусловно упрощает процесс проведения ремонта.

Что касается указанного в описании к оспариваемому патенту технического результата, заключающегося в обеспечении использования сменной опорной пластины (наличника) на уже используемых тележках, то необходимо отметить следующее. Данный технический результат, согласно описанию к оспариваемому патенту, получают при использовании сменного наличника определенной конструкции, а не в результате осуществления или использовании предложенной тележки железнодорожного вагона. То есть этот технический результат не относится к средству, воплощающему изобретение по оспариваемому патенту. Кроме того, вопреки мнению, изложенному в отзыве патентообладателя, в материалах патентного документа [1] отсутствует упоминание о необходимости внесения каких-либо изменений в конструкцию известных вагонных тележек для обеспечения возможности применения на них износостойких накладок, охарактеризованных в этом

патенте. Таким образом, очевидно, что износостойкие накладки по патентному документу [1] тоже могут быть установлены на уже используемых тележках.

Отличие изобретения по оспариваемому патенту от технического решения, известного из патентного документа [1], заключается в том, что над буксовыми челюстями выполнены технологические отверстия, а ветви сменных наличников загнуты на уровне упомянутых отверстий во внутренние полости боковых рам. Кроме того, из патентного документа [1] однозначным образом не следует, что рессорные комплекты известной тележки расположены именно в центральных проемах боковых рам.

Следует отметить, что в описании к оспариваемому патенту не содержится информации, касающейся существенности упомянутых отличительных признаков с точки зрения возможности достижения указанных технических результатов. В данном описании не указано, каким образом крепление сменных наличников именно путем загибания их ветвей в специально предусмотренные отверстия в рамах может обеспечить повышение износостойкости и долговечности надбуксового проема боковой рамы. Кроме того, взаимосвязь конструкции сменного наличника с достижением облегчения ремонта, поясняемая в описании к оспариваемому патенту возможностью выполнения элементов сменного наличника «... из более дешевой мягкой ... стали, обеспечивающей легкость установки и снятия наличника при его замене ...», не обеспечивается признаками формулы этого патента, т.к. в данной формуле отсутствуют признаки, характеризующие конкретный материал сменного наличника. При этом в описании к оспариваемому патенту также отсутствуют сведения о причинно-следственной связи признаков, характеризующих размещение рессорных комплектов именно в центральных проемах боковых рам, с указанными техническими результатами.

Анализ признаков, отличающих изобретение по оспариваемому патенту от технического решения по патентному документу [1], показал следующее.

Из патента [2] известна тележка железнодорожного вагона, в которой концы надрессорной балки размещены в центральных проемах боковых рам. При этом специалисту на основании общих знаний из уровня техники (см., например, источники информации [4] и [5]) очевидно, что из патента [2] известны признаки формулы изобретения по оспариваемому патенту, характеризующие размещение в центральных проемах боковых рам рессорных комплектов, на которые опирается надрессорная балка.

Кроме того, из патента [2] (см. фиг. 8, 9) известно о возможности выполнения над буксовыми челюстями отверстий, предназначенных для размещения через них во внутренние полости боковых рам выступающих вверх частей износостойких наличников. Данные выступающие вверх части могут быть названы, также как и в оспариваемом патенте, термином «ветви». Упомянутые отверстия, выполненные над буксовыми челюстями боковых рам в техническом решении по патенту [2], также могут быть названы технологическими, так как их наличие обусловлено технологией сборки тележки вагона.

При этом мнение патентообладателя, подкрепленное ссылкой на источники информации [6] – [8] о том, что в рамах вагонных тележек всегда над буксовыми челюстями предусмотрены отверстия, являющиеся следствием только технологии изготовления этих рам, опровергается информацией, приведенной в патентах [1] и [2], где изображены рамы, не имеющие подобных отверстий. В описании к оспариваемому патенту указывается на возможность установки наличников на любых уже используемых тележках. То есть, применение изобретения по оспариваемому патенту в отношении тележек, боковые рамы которых изначально не имеют подобных отверстий, возможно только в случае

специального выполнения этих отверстий, что необходимо исходя из технологии сборки тележки железнодорожного вагона по оспариваемому патенту.

Что касается довода патентообладателя о невозможности промышленного применения технического решения по патенту [2] как не отвечающего требованиям отраслевого стандарта [9], то следует отметить, что оценка патентоспособности технических решений осуществляется в соответствии с требованиями патентного законодательства. Кроме того, вопрос о промышленной применимости решения по патенту [2] не является критерием включения данного источника информации [2] в уровень техники для целей проверки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Признаки независимого пункта формулы изобретения по оспариваемому патенту, характеризующие крепление сменных наличников именно путем загибания их ветвей на необходимом уровне, известны из патента [3]. При этом в отношении указания патентообладателя на то, что ветви наличников в техническом решении по патенту [3] загибают не в отверстия, как в изобретении по оспариваемому патенту, а в специальные продольные выемки, необходимо отметить, что известность размещения ветвей сменных наличников именно в отверстиях следует из патента [2]. Также довод патентообладателя, согласно которому в изобретении по оспариваемому патенту ветви сменных наличников загибаются при монтаже, не подтверждается признаками формулы этого патента, где такой признак отсутствует.

В соответствии с вышесказанным следует констатировать, что все признаки независимого пункта формулы оспариваемого патента, а также их влияние на указанные в описании к данному патенту технические результаты, известны из уровня техники.

Таким образом, возражение содержит основания для признания изобретения по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Что касается зависимого пункта 2 формулы оспариваемого патента, то выполнение ветвей сменных наличников, напоминающими по форме трапецию, известно из патентного документа [1] (см. фиг.5,6).

В отношении доводов, представленных в особом мнении, поступившем от патентообладателя 12.10.2012, а также доводов, представленных в обращении, поступившем 03.12.2012, необходимо отметить следующее. Доводы технического характера рассмотрены в настоящем заключении выше. Относительно замечания патентообладателя о том, что с его «... доводами ... полностью согласен представитель экспертизы ...», следует указать, что представителю экспертного отдела было предоставлено слово в ходе заседания коллегии по рассмотрению возражения и приведенные им доводы, также как и доводы сторон, были учтены при вынесении коллегией палаты по патентным спорам заключительного вывода по результатам рассмотрения данного возражения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.07.2012, признать патент Российской Федерации на изобретение № 2200681 недействительным полностью.