

Приложение  
к решению Федеральной службы  
по интеллектуальной собственности

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии**  
**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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение АО «Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 03.08.2016, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение №2253584, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №2253584 на изобретение «Пневматическая система автотормозного оборудования железнодорожного транспортного средства для перевозки грузов со смещенным центром тяжести», обладателем исключительных прав на который является ООО "Сибирское Патентное Бюро" (далее – патентообладатель), выдан по заявке №2004118275/11 с приоритетом от 17.06.2004 и действует со следующей формулой:

«Пневматическая система автотормозного оборудования железнодорожного транспортного средства для перевозки грузов со смещенным центром тяжести, каждая консольная часть которого опирается, по меньшей мере, на одну тележку, включающая в себя воздухораспределитель, по меньшей мере, два тормозных цилиндра, каждый из которых обеспечивает передачу тормозных усилий на исполнительный механизм, по меньшей мере, одной тележки консольной части, запасный резервуар, прибор авторежима,

соединенные воздухоподводящими трубами, отличающаяся тем, что пневматическая система снабжена дополнительным прибором авторежима так, что тележку или тележки каждой консольной части обслуживает один авторежим, при этом тормозные цилиндры и приборы авторежима попарно сгруппированы в две подсистемы “авторежим - тормозной цилиндр”, питающиеся от общих для них воздухораспределителя и запасного резервуара, обеспечивающие независимую передачу тормозных усилий на исполнительный механизм тележки или тележек каждой консольной части пропорционально ее загруженности.»

Против выдачи данного патента в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «промышленная применимость» и «новизна».

К возражению приложены следующие источники информации (копии):

- журнал «Железнодорожный транспорт» №3, 2001 г., рубрика «Технические средства», статья «Тормозные системы для грузовых вагонов нового поколения» (далее – [1]);

- брошюра Министерства путей сообщения РФ «Технические требования к тормозному оборудованию грузовых вагонов постройки заводов РФ. Типовой расчет тормоза грузовых и рефрижераторных вагонов», Москва, 1996 г. (далее – [2]);

- Исходные технические требования на тормозную систему платформы для перевозки крупнотоннажных контейнеров на тележках КВЗ-И2 со скоростями движения до 140 км/ч» (далее – [3]);

- технический Акт сдачи-приемки модернизированной платформы для перевозки большегрузных контейнеров мод. 13-3103 (далее – [4]);

- патентный формуляр (далее – [5]);

- «Протокол приемочных испытаний опытного образца тормозной системы

на платформу для перевозки крупнотоннажных контейнеров модели 13-3103-1» (далее – [6]);

- «Акт приемки опытного образца тормозной системы на платформу для перевозки крупнотоннажных контейнеров модели 13-3103-1» (далее – [7]);

- сборочный чертеж 3103.41.00.000-1 СБ (далее – [8]);

- фотографии платформы для перевозки крупнотоннажных контейнеров модели 13-3103-1 (далее – [9]);

- патентный документ US 4775197 (далее – [10]);

- автореферат Ситников С.А. «Оценка устойчивости вагона с грузом со смещенным центром тяжести» (далее – [11]);

- ГОСТ 26686-96 «Межгосударственный стандарт. Вагоны-платформы магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия» (далее – [12]);

- ГОСТ 10674-97 «Вагоны-цистерны магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия» (далее – [13]);

- ГОСТ 51659-2000 «Государственный стандарт РФ. Вагоны-цистерны магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия» (далее – [14]);

- ГОСТ 10935-97 «Межгосударственный стандарт. Вагоны грузовые крытые магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия» (далее – [15]);

- данные из информационной системы обслуживания пользователей (пошаговый поиск) Главного вычислительного центра ОАО «РЖД» (далее – [16]);

- Учебник для технических школ: Пархомов В.Т. «Устройство и эксплуатация тормозов», М.: Транспорт, 1994 – 208 с. (далее – [17]).

В подтверждение вывода о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «применимость» в возражении приведены доводы, указывающие на отсутствие

в описании к оспариваемому патенту и его формуле сведений о наличии в конструкции системы торможения по оспариваемому патенту разобщительного крана.

В возражении также отмечено, что пневматическая система по оспариваемому патенту не соответствуют условию патентоспособности «новизна» на основании сведений, приведённых в каждом из источников информации [1], [10], а также известности системы автотормозного оборудования, сведения о которой стали общедоступными в результате её применения на территории Российской Федерации (в подтверждение данного довода приведены материалы [4]-[9]).

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, который до даты заседания коллегии представил отзыв на указанное возражение.

В своем отзыве патентообладатель отмечает, что доводы возражения нельзя признать обоснованными, поскольку ни в одном из указанных в возражении материалов [1]-[17] не раскрыто техническое решение, которому присущи все признаки формулы по оспариваемому патенту.

В отзыве также подчёркнуто, что возможность реализация каждого признака системы по оспариваемому патенту подтверждена описанием к данному патенту, в связи с чем, изобретение по оспариваемому патенту соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость».

Также патентообладателем было представлено дополнение к отзыву, в котором представлены разъяснения доводов, изложенных в отзыве.

К данному дополнению приложены сведения из источника информации (копия):

- книга Иноземцев В.Г., «Тормоза железнодорожного подвижного состава», М. «Транспорт», 1979, стр. 216-221 (далее – [18]).

Кроме того, лицом, подавшим возражение, на заседании коллегии от 30.01.2017 было представлено дополнение к возражению, в котором изложены

разъяснения доводов возражения, а также представлены копии страниц следующих источников информации:

- Учебник для вузов ж.д. трансп. «Вагоны», под ред. Л.А. Шадура. -3-е изд., перераб. и доп. - М.: Транспорт, 1980. - 439 с, тираж 15 500 экз., стр. 29, рис. 11.6. (далее – [19]);
- Учебник для техникумов ж.д. трансп. «Вагоны», Скиба И.Ф., 5-е изд., перераб. и доп. -М: Транспорт 1979, 303 с, тираж 20 000 экз., стр. 148, рис. 146. (далее – [20]);
- Справочник «Тормозное оборудование железнодорожного подвижного состава»/В.И. Крылов, В.В. Крылов, В.Н. Ефремов, П.Т. Демушкин. -М.: Транспорт. 1989. - 487 с, тираж 80 ООО, стр. 210, первый абз. (далее – [21]);
- сведения из Интернет со ссылкой на выписку из толкового словаря Ефремова Т.Ф., Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. - М.: Русский язык, 2000 (далее – [22]);
- Положение о Министерстве путей сообщения Российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства РФ от 18 июля 1996 г. N 848 (далее – [23]);
- сведения из Интернет о приобретении исключительных прав на оспариваемый патент рядом компаний (далее – [24]);
- сведения из Интернет со ссылкой на большой толковый словарь русского языка (далее – [25]);
- сведения из Интернет о принципах расчета динамического вращательного движения (далее – [26]);
- Письма, подтверждающие общедоступность источника информации [2] (далее – [27]).

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

С учетом даты подачи заявки (17.06.2004), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности изобретения по указанному патенту 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 РФ" № 22 – ФЗ от 07.02.2003 (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 6 июня 2003г. № 82, зарегистрированные в Минюсте РФ 30 июня 2003г. рег. № 4852, с изменениями от 11.12.2003 (далее - Правила ИЗ).

Согласно пункту 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.

Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники.

Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно пункту 4 статьи 3 Закона объем правовой охраны, предоставляемый патентом на изобретение, определяется его формулой. Для толкования формулы изобретения могут использоваться описание и чертежи.

В соответствии с подпунктом (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, содержавшемся 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. Если о возможности осуществления изобретения и реализации им указанного назначения могут свидетельствовать лишь экспериментальные данные, проверяется наличие в описании изобретения примеров его осуществления с приведением соответствующих данных (пункт 3.2.4.5 настоящих Правил), а также устанавливается, являются ли приведенные примеры достаточными, чтобы вывод о соблюдении указанного требования распространялся на разные частные формы реализации признака, охватываемые понятием, приведенным заявителем в формуле изобретения.

Согласно подпункту (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 подпункту 1 пункта 19.5.2 Правил ИЗ проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения.

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

Согласно подпункту 2 пункта 22.3 Правил ИЗ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является, в частности:

- для депонированных рукописей статей, обзоров, монографий и других материалов – дата их депонирования;
- для отчетов о научно-исследовательских работах, пояснительных записок к опытно-конструкторским работам и другой конструкторской, технологической и проектной документации, находящейся в органах научно-технической информации – дата их поступления в эти органы.

Согласно пункту 2.5. Правил ППС дополнительные материалы считаются изменяющими мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания патента, свидетельства и/или предоставления правовой охраны недействительными полностью или частично, если, в частности, приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

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

Анализ доводов сторон, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», показал следующее.

Можно согласиться с мнением патентообладателя в том, что в описании к оспариваемому патенту раскрыты средства и методы для реализации каждого признака системы, охарактеризованной в приведённой выше формуле.

Кроме того, взаимодействие отдельных элементов данной системы раскрыто в приведённой выше формуле в виде соответствующих функций этих элементов.

Так, согласно формуле оспариваемого патента, пневматическая система автотормозного оборудования железнодорожного транспортного средства

предназначена для перевозки грузов со смещенным центром тяжести. При этом, конструктивные особенности данной системы в формуле оспариваемого патента раскрыты в общем виде а, именно, указано на наличие основных узлов и элементов, которые обеспечивают возможность реализации указанного назначения.

При этом, можно согласиться с доводами лица, подавшего возражение, что в формуле оспариваемого патента не содержится упоминания о наличии такого элемента, как «разобщительный кран».

Однако, отсутствие указания на наличие данного элемента в системе ещё не свидетельствует о неработоспособности пневматической системы как таковой.

Так, согласно формуле оспариваемого патента, признаки, характеризующие наличие элементов, обеспечивающих возможность распределения воздуха в пневматической системе, выражены на функциональном уровне и, соответственно, определяют наличие именно таких элементов системы, которые необходимы для реализации общего назначения. Введение пневматического крана в тормозную пневматическую систему является лишь частным случаем выполнения архитектуры пневматического контура.

Также можно констатировать, что описание к оспариваемому патенту содержит анализ предшествующего уровня техники, раскрывающего аналогичные изобретениям по оспариваемому патенту технические решения, в которых также приведены сведения о средствах и методах, которые могут быть использованы для реализации отдельных узлов пневматической системы автотормозного оборудования железнодорожного транспортного средства.

В подтверждение доводов возражения о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость» приведены источники информации [11]-[15].

Однако, лицом, подавшим возражение, не представлено документов, подтверждающих дату, с которой источник информации [11] стал общедоступным.

В связи с чем, сведения раскрытые в источнике информации [11] не могут быть приняты во внимание.

Что касается источников информации [12]-[15], то они определяют лишь требования к конструкции производимых в промышленности железнодорожных вагонов и их систем, при этом данные сведения не подтверждают отсутствие работоспособности у каких-либо тормозных систем, конструкция которых не определена указанными требованиями.

Таким образом, в возражении не представлено доводов, позволяющих сделать вывод о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость».

Анализ доводов сторон, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Для оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» в возражении приведены материалы [1]- [10] и [16].

Объектом защиты по оспариваемому патенту является пневматическая система автотормозного оборудования железнодорожного транспортного средства для перевозки грузов.

Что касается указания в формуле оспариваемого патента на применение транспортного средства именно для перевозки грузов со смещенным центром тяжести, то оно относится лишь к характеристике перевозимого груза и, соответственно, не является характеристикой назначения изобретения по оспариваемому патенту.

Учитывая сказанное выше, можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение, что в каждом из документов [1] и [10] раскрыто техническое решение, характеризующее пневматическую систему автотормозного оборудования железнодорожного транспортного средства для перевозки грузов, т.е. в каждом из приведенных выше документов [1] и [10] раскрыто средство того же назначения, что и решение по оспариваемому патенту.

Так, журнале [1] раскрыта пневматическая система автотормозного оборудования железнодорожного транспортного средства, которая содержит воздухораспределитель, тормозные цилиндры, каждый из которых обеспечивает передачу тормозных усилий на исполнительный механизм, запасный резервуар, несколько авторежимов, воздухопроводы.

При этом, можно констатировать, что в статье журнала [1] не содержится сведений о том, что:

- тележку или тележки каждой консольной части обслуживает один авторежим;
- тормозные цилиндры и приборы авторежима попарно сгруппированы в две подсистемы “авторежим - тормозной цилиндр”, питающиеся от общих для них воздухораспределителя и запасного резервуара, обеспечивающие независимую передачу тормозных усилий на исполнительный механизм тележки или тележек каждой консольной части пропорционально ее загруженности.

В патентном документе [10] раскрыта пневматическая система автотормозного оборудования железнодорожного транспортного средства для перевозки грузов со смещенным центром тяжести. Каждая консольная часть вагона опирается на одну тележку. Пневматическая система автотормозного оборудования включает в себя воздухораспределитель, два тормозных цилиндра, каждый из которых обеспечивает передачу тормозных усилий на исполнительный механизм одной тележки консольной части, запасный

резервуар, датчики воздушного давления, клапана изменения воздушного давления. Причем соединение элементов системы осуществлено таким образом, что тележку каждой консольной части обслуживает один «датчик воздушного давления/клапан изменения воздушного давления», при этом тормозные цилиндры и указанные датчики попарно сгруппированы в две подсистемы «датчик воздушного давления/клапан изменения воздушного давления» - тормозной цилиндр, питающиеся от общих для них воздухораспределителя и запасного резервуара, обеспечивающие независимую передачу тормозных усилий на исполнительный механизм тележки каждой консольной части пропорционально её загруженности.

При этом, можно констатировать, что техническому решению по патентному документу [10] не присущи следующие признаки системы по оспариваемому патенту:

- наличие прибора авторежима;
- каждая консольная часть опирается на более чем одну тележку;
- пневматическая система содержит более двух тормозных цилиндров, каждый из которых обеспечивает передачу тормозных усилий на исполнительный механизм более чем одной тележки каждой консольной части, которые обслуживают один авторежим.

В отношении доводов возражения о наличии в системе автотормозного оборудования по патентному документу [10] прибора авторежима, следует отметить следующее.

В пневматической системе по патентному документу [10] описан датчик воздушного давления/клапан изменения воздушного давления, который выполняет лишь функции авторежима, но не является самим прибором авторежима, как это понимается исходя из уровня техники (см., например, книгу [18]).

Исходя из сказанного выше, следует, что техническим средствам, раскрытым в источниках информации [1] и [10], не присущи признаки,

идентичные всем признакам, содержащимся в формуле изобретения по оспариваемому патенту.

В подтверждение известности из уровня техники технического решения, все признаки которого, по мнению лица, подавшего возражение, присущи признакам изобретения по оспариваемому патенту, в возражении также приведен сборочный чертеж [8].

Однако, на сборочном чертеже [8] представлена общая схема пневматических контуров системы торможения железнодорожной тележки в статическом состоянии без разъяснения полного перечня позиций, приведенных на данном чертеже, и, соответственно, не представляется возможным судить о том, что из сборочного чертежа [8] известны, как минимум, следующие признаки системы по оспариваемому патенту:

- пневматическая система снабжена дополнительным прибором авторежима так, что тележку или тележки каждой консольной части обслуживает один авторежим, при этом тормозные цилиндры и приборы авторежима попарно сгруппированы в две подсистемы “авторежим - тормозной цилиндр”, питающиеся от общих для них воздухораспределителя и запасного резервуара, обеспечивающие независимую передачу тормозных усилий на исполнительный механизм тележки или тележек каждой консольной части пропорционально ее загруженности.

На основании вышесказанного, материалы [4]-[7] и [9], представленные лицом, подавшим возражение, для подтверждения даты, с которой пневматическая система железнодорожной тележки, представленная на сборочном чертеже [8], была введена эксплуатацию, не исследовались.

Таким образом, в возражении отсутствуют доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту, условию патентоспособности «новизна».

Относительно материалов [3] и [16], следует отметить, что лицом, подавшим возражение, не представлено документов, подтверждающих дату, с которой данные материалы стали общедоступны.

Что касается сведений [27], представленных в дополнении к возражению, в подтверждение общедоступности источника информации [2], то они подтверждают факт наличия источника информации [2] в общем доступе после даты приоритета оспариваемого патента и, соответственно, документов, подтверждающих факт общедоступности источника информации [2] до даты приоритета оспариваемого патента, в возражении не представлено.

Материалы [19]-[26] не были упомянуты в возражении и, следовательно, на основании пункта 2.5 Правил ППС не могут быть учтены при оценке патентоспособности изобретения по оспариваемому патенту.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.08.2016, патент Российской Федерации на изобретение № 2253584 оставить в силе.**