

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 № 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, что 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, а 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], недопустимо, а, следовательно, предлагаемое техническое решение не может быть промышленно применено. В подтверждение данного мнения к возражению приложен ОСТ 32.183-2001: Тележки двухосные грузовых вагонов колеи 1520 мм. Детали литые. Рама

боковая и балка надрессорная. 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 предусмотрено в решении по оспариваемому патенту), которые предусмотрены конструкцией 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.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) было принято решение от 10.12.2012: удовлетворить возражение, поступившее 23.07.2012, патент Российской Федерации на изобретение № 2200681 признать недействительным полностью. Данное решение мотивировано тем, 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, что подтверждается совокупностью документов [1]-[3].

Девятый арбитражный апелляционный суд своим постановлением от 02.06.2014 признал незаконным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 10.12.2012.

На данное постановление Федеральной службой по интеллектуальной собственности была подана кассационная жалоба в Суд по интеллектуальным

правам, по результатам рассмотрения которой Суд по интеллектуальным правам 18.11.2014 постановил оставить кассационную жалобу без удовлетворения, а постановление от 02.06.2014 Девятого арбитражного апелляционного суда без изменения.

Как следует из Постановления Суда по интеллектуальным правам, изобретение по оспариваемому патенту не следует явным образом из совокупности всех сведений, содержащихся в патентных документах [1]-[3]. Данный вывод основан на том, что в технических решениях по патентным документам [1]-[3] отсутствует ряд отличительных признаков изобретения по оспариваемому патенту.

Таким образом, постановлением от 02.06.2014 Девятого арбитражного апелляционного суда и постановлением от 21.11.2014 Суда по интеллектуальным правам было восстановлено положение, существовавшее до принятия решения Роспатентом, т.к. в соответствии с положением статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права (возражение компании ОАО «РЖД» является нерассмотренным).

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

С учетом даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент (17.01.2001), 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).

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.

Можно согласиться с доводами возражения, что техническим решением по патентному документу [1] является тележка железнодорожного вагона, т.е. средство того же назначения, что и изобретение по оспариваемому патенту.

При этом 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, а также сменные наличники.

Таким образом, изобретение по оспариваемому патенту отличается от технического решения, известного из патентного документа [1], следующими признаками:

- над буксовыми челюстями выполнены технологические отверстия;
- сменные наличники снабжены износостойкими пластинами;
- ветви сменных наличников загнуты на уровне технологических отверстий во внутренние полости боковых рам;
- боковая рама имеет центральный проём;
- рессорные комплекты расположены в центральных проемах боковых рам;
- надрессорная балка опирается на рессорные комплекты.

При этом можно согласиться с мнением патентообладателя, что указанные выше отличительные признаки находятся в причинно-следственной связи с указанными в описании к оспариваемому патенту техническими результатами, заключающимися в повышении износостойкости и долговечности надбуксового проема боковой рамы, а также в облегчении ремонта и обеспечении использования сменной опорной пластины на уже используемых тележках.

Данный вывод обусловлен тем, что для крепления наличника используются уже имеющиеся в боковой раме тележки технологические отверстия, а также не требуется выполнение каких-либо иных конструктивных элементов для фиксации ветвей сменных наличников.

Крепление наличника производится путем механического загибания через указанные отверстия во внутренние полости боковых рам, что исключает проведение каких-либо дополнительных технологических операций.

При этом можно согласиться с мнением патентообладателя, что признак формулы оспариваемого патента, характеризующий наличие технологических отверстий, не известен из патента [2]. Как справедливо отмечено патентообладателем, отверстие в раме тележки по патенту [2] имеет сугубо конструктивное назначение, а в изобретении по оспариваемому патенту ветви наличников проходят вовнутрь рамы, а именно, через технологические отверстия боковой рамы, необходимые для ее изготовления.

При этом можно согласиться с доводами возражения в том, что из патентного документа [3] известен признак, характеризующий снабжение наличников износостойкими пластинами. Однако, крепление данных пластин, как справедливо отмечено патентообладателем, осуществляется за счет использования специальных продольных выемок, а не отверстий, как в решении по оспариваемому патенту, которые выполнены конструктивно и не являются следствием технологии изготовления.

Что касается признаков формулы изобретения по оспариваемому патенту, характеризующих конструктивные особенности боковой рамы и наличие рессорных комплектов, то из патента [2] известна тележка железнодорожного вагона, в которой концы надрессорной балки размещены в центральных проемах боковых рам. При этом в патенте [2] напрямую не указано, что в центральных проёмах размещены рессорные комплекты. Однако, для специалиста на основании общих знаний из уровня техники (см., например, источники информации [4] и [5]) очевидным образом следует, что надрессорная балка по патенту [2], как и в решении по оспариваемому патенту, опирается на рессорные комплекты, которые размещены в центральных проемах боковых рам.

Таким образом, можно констатировать, что признаки независимого пункта 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту,

характеризующие выполнение технологических отверстий над буксовыми челюстями, загибание ветвей сменных наличников на уровне технологических отверстий во внутренние полости боковых рам, а также их влияние на указанные в описании к данному патенту технические результаты, не известны из патентных документов [1]-[3].

Исходя из вышесказанного, следует, что не все признаки независимого пункта 1 формулы оспариваемого патента известны из уровня техники, а также не подтверждено их влияние на указанные в описании к данному патенту технические результаты.

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

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.07.2012, патент Российской Федерации на изобретение №2200681 оставить в силе.