

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» 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 компании Рейлроуд Фрикшн Продактс Корпорейшн, США (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 15.11.2018, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2309072, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2309072 на изобретение «Тормозная колодка железнодорожного транспортного средства» выдан по заявке №2006111290/11 с приоритетом от 07.04.2006. Обладателем исключительного права на данный патент является Открытое акционерное общество «Уральский завод авто-текстильных изделий» и Общество с ограниченной ответственностью «Барнаульский завод автоформованных термостойких изделий». Патент действует со следующей формулой:

«Тормозная колодка железнодорожного транспортного средства, содержащая металлический каркас с П-образным выступом в центральной его части, композиционный фрикционный элемент и одну твердую вставку,

расположенную в центральной части колодки и приваренную к металлическому каркасу, отличающаяся тем, что твердая вставка выполнена из высокопрочного или ковкого чугуна, а отношение площади рабочей поверхности твердой вставки к общей площади рабочей поверхности колодки составляет от 4 до 20%».

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

В возражении отмечено, что ближайшим аналогом изобретения по оспариваемому патенту является техническое решение по патентному документу RU 2188347 C1, опубл. 27.08.2002 (далее – [1]).

Изобретение по оспариваемому патенту отличается от технического решения по патентному документу [1] следующими признаками:

- металлический каркас выполнен с П-образным выступом в центральной его части;
- твердая вставка приварена к металлическому каркасу;
- вставка выполнена из высокопрочного или ковкого чугуна;
- отношение площади рабочей поверхности твердой вставки к общей площади рабочей поверхности колодки составляет от 4 до 20%.

По мнению лица, подавшего возражение, признаки формулы изобретения по оспариваемому патенту, характеризующие наличие «металлического каркаса с П-образным выступом в центральной его части», и метод соединения твердой вставки с металлическим каркасом – сварка, присущи устройству по патентному документу US 6241058 B1, опубл. 05.06.2001 (далее – [2]). Также в возражении отмечено, что описание изобретения по оспариваемому патенту не содержит сведений, подтверждающих влияние данных отличительных признаков на технические результаты, указанные в упомянутом описании - «обеспечение очищающего и полирующего воздействия твердой вставки на

колесо без ухудшения работы тормозной колодки... заглаживание незначительных дефектов на поверхности колеса (термических трещин и ползунов) и улучшения состояния поверхности качения колеса».

Относительно признаков формулы изобретения по оспариваемому патенту, характеризующих выполнение вставки из высокопрочного или ковкого чугуна, в возражении отмечено следующее. Из сведений, содержащихся в патентном документе [1], известно использование в качестве материала для изготовления твердой вставки чугунов любых марок, при этом указано, что наибольший эффект достигается при использовании фосфористого чугуна. А в описании изобретения по оспариваемому патенту указано, что предъявляемым требованиям отвечают чугуны, которые имеют более высокую прочность и пластичность, чем фосфористый и серый чугуны. Такими являются высокопрочные чугуны с шаровидным графитом и ковкие чугуны с хлопьевидной структурой графита.

При этом, применение чугуна с шаровидным графитом (в соответствии с ГОСТ 7293-85 (далее – [3]), называемого также «высокопрочный чугун») в качестве материала, используемого в тормозных колодках известно из сведений, содержащихся в патентном документе SU 540936, опубл. 30.12.1976 далее – [4]. Свойства высокопрочного чугуна, обеспечивающие возможность использования его в тормозных колодках также известны из сведений, содержащихся в патентном документе RU 2122042, опубл. 20.11.1998 (далее – [5]).

Применение ковкого чугуна в качестве материала, используемого в тормозных колодках, известно из сведений, содержащихся в патентном документе US 1382785, опубл. 28.06.1921 (далее – [6]).

В отношении признака формулы изобретения по оспариваемому патенту, характеризующего интервал значений отношения площади рабочей поверхности твердой вставки, к общей площади рабочей поверхности колодки, в возражении указано следующее. Из патентного документа CA2141720 A1,

опубл. 11.07.1996 (далее – [7]) известна тормозная колодка, содержащая композиционный фрикционный элемент и вставку из чугуна для восстановления поверхности, находящейся во фрикционном контакте с этой колодкой. При этом отношение площади рабочей поверхности вставки из чугуна к общей площади рабочей поверхности колодки составляет от 5% до 25%. Кроме того, данный признак известен из сведений, содержащихся в патентном документе US5794740, опубл. 18.08.1998 (далее – [8]).

С возражением также представлен ГОСТ 1215-79 (далее – [9]).

Возражение в установленном порядке было направлено в адрес патентообладателя.

От патентообладателя 06.02.2019 поступил отзыв на возражение, в котором выражено несогласие с доводами лица, подавшего возражение.

В отзыве указано, что техническое решение по патентному документу [1] в действительности не является ближайшим аналогом устройства по оспариваемому патенту. По мнению патентообладателя в результате выбора нового ближайшего аналога, изменения претерпят как признаки формулы изобретения по оспариваемому патенту, отличающие его от нового ближайшего аналога по патентному документу [1], так и технические результаты.

В отзыве отмечено, что изобретение по оспариваемому патенту отличается от решения по патентному документу [1] следующими признаками:

- сплошной металлический каркас в виде полосы с П-образным выступом в центральной части, направленным от рабочей поверхности колодки;
- твердая металлическая вставка приварена к металлическому каркасу в центральной его части за пределами П-образного выступа;
- рабочая и нерабочая части твердой металлической вставки выполнены из высокопрочного или ковкого чугуна;
- рабочая часть твердой металлической вставки размещена в центральной части колодки в зоне П-образного выступа каркаса;

- отношение площади рабочей поверхности рабочей части твердой металлической вставки, размещенной в центральной части колодки в зоне П-образного выступа каркаса, к общей площади рабочей поверхности колодки, составляет от 4% до 20%;
- твердая металлическая вставка в сечении по ширине имеет форму, аналогичную форме композиционного фрикционного элемента, но с меньшими размерами, и не перекрывает всю площадь поперечного сечения колодки;
- полимерный композиционный фрикционный элемент охватывает твердую металлическую вставку по глубине и с обеих сторон по ширине.

При этом достигаются следующие технические результаты:

- обеспечение очищающего и полирующего воздействия на колесо, включая заглаживание ползунов и термических трещин, без ухудшения работы тормозной колодки по прямому назначению;
- повышенная надежность в условиях ударных и вибрационных нагрузок, которые испытывают колодки;
- более высокие механические свойства;
- обеспечение смазывающего воздействия для сохранения поверхности качения колеса;
- обеспечение технологичности и упрощение производственного процесса.

По мнению лица, подавшего возражение, не все указанные выше отличительные признаки формулы изобретения по оспариваемому патенту известны из материалов [1]-[9].

С отзывом представлены следующие материалы:

- Словарный справочник по трению, износу и смазке деталей машин, «Наукова думка», Киев 1990 г, стр. 81, 153, 172, 231 (далее – [10]);
- Интернет-распечатка с сайта <http://lokomo.ru> (далее – [11]);
- Материалы в машиностроении. Выбор и применение. Справочник в пяти томах. Под общей ред. И.В. Кудрявцева, издательство

«Машиностроение», Москва 1969 г., том 4 Чугун, стр. 8, 9, 62-65, 130-133 (далее – [12]);

- Политехнический словарь, под ред. А.Ю. Ишлинского, издательство «Советская энциклопедия», Москва 1980 г., стр. б/н, 226, 300, 395, 419 (далее – [13]);

- Большой толковый словарь русского языка, «НОРИНТ», Санкт-Петербург 1998 г., стр. 510 (далее – [14]);

- Большой англо-русский политехнический словарь, «РУССО», Москва 1998 г., Том I, стр. 61, 604, 623 (далее – [15]);

- Русско-английский словарь, Государственное издательство иностранных и национальных словарей, Москва 1962 г., стр. 877 (далее – [16]);

- Б.В. Захаров, В.С. Киреев, Д.Л. Юдин, Толковый словарь по машиностроению. Основные термины, «Русский язык», Москва 1987 г., стр. 82, 83 (далее – [17]);

- Интернет-распечатка с сайта <https://wikimetall.ru> (далее – [18]);

- Б.А. Ширяев, Производство тормозных колодок из композиционных материалов для железнодорожных вагонов, Издательство «Химия», Москва 1982 г., стр. 14, 15, 18-21, 38-41 (далее – [19]);

- патентный документ RU 52957 U1, опубл. 27.04.2006 (далее – [20]).

От патентообладателя 06.03.2019 поступило дополнение к отзыву, доводы которого касаются перевода на русский язык терминов «malleable iron insert», «insert», «malleable insert», «malleable metal insert», «cast», а также толкования результата – желаемое абразивное воздействие на микроуровне, и как его следствие, кондиционирование поверхности катания колеса, обеспечиваемого техническим решением по патентному документу [7].

С дополнением представлен словарь [14] стр. 1396, стр. б/н.

От лица, подавшего возражение, 14.03.2019 поступил доклад (далее – [21]) одного из авторов изобретения по патентному документу [2].

На заседании коллегии (18.03.2019) были представлены следующие материалы: мнение патентообладателя о докладе [21] и его перевод на русский язык, Интернет-распечатка с сайта <https://tehtab.ru> (далее – [22]) и словарно-справочные источники информации (далее – [23]).

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

С учетом даты подачи заявки (07.04.2006), 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 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).

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.

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. После описания аналогов в качестве наиболее близкого к изобретению указывается тот, которому присуща совокупность признаков, наиболее близкая к совокупности существенных признаков изобретения.

В соответствии с подпунктом (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 установлена 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.

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

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

Доводы патентообладателя, касающиеся анализа выявленных им признаков, отличающих изобретение по оспариваемому патенту от технического решения по патентному документу [1], не могут быть приняты во внимание, поскольку указанные данные признаки отсутствуют в формуле изобретения по оспариваемому патенту.

Назначение изобретения по оспариваемому патенту отражено в родовом понятии формулы – тормозная колодка.

В качестве ближайшего аналога изобретения по оспариваемому патенту в возражении указано техническое решение по патентному документу [1].

Из патентного документа [1] (см. формулу; описание: стр. 4, левая колонка, строка 35 – правая колонка, строка 34; и графические материалы) известна тормозная колодка железнодорожного транспортного средства, содержащая металлический каркас (3) с П-образными выступами в центральной его части, композиционный фрикционный элемент (2) и одну твердую вставку (1), расположенную в центральной части колодки.

Изобретение, охарактеризованное в формуле оспариваемого патента, отличается от технического решения по патентному документу [1] тем, что твердая вставка приварена к металлическому каркасу, выполнена из высокопрочного или ковкого чугуна, а отношение площади рабочей поверхности твердой вставки к общей площади рабочей поверхности колодки составляет от 4 до 20%.

Тормозная колодка железнодорожного транспортного средства, содержащая, вставку (6) из чугуна приваренную к металлическому каркасу (3) известна из сведений, содержащихся в патентном документе [2] (см. перевод описания: стр. 5 предпоследний абзац – стр. 7 первый абзац и графические материалы).

Тормозная колодка, содержащая вставку (5), отношение площади рабочей поверхности которой, к общей площади рабочей поверхности колодки составляет от 5 до 95%, известна из сведений, содержащихся в патентном документе [8] (см. перевод описания: стр. 6 пятый абзац; графические материалы).

Вместе с тем следует отметить, что из сведений, содержащихся в патентном документе [8], не следует, что вставка является твердой.

Что касается отличительных признаков формулы изобретения по оспариваемому патенту, характеризующих материал из которого выполнена

твердая вставка - высокопрочный или ковкий чугун, то они не известны из сведений, содержащихся в материалах [1]-[9].

Анализ патентных документов [1], [2] и [8] проведен в настоящем заключении выше. При этом в патентном документе [1] также содержатся сведения о том, что твердая вставка может быть выполнена из любой марки чугуна, однако наибольший эффект достигается при использовании фосфоритного чугуна.

В ГОСТе [3] приведены общие сведения о высокопрочных чугунах с шаровидным и вермикулярным графитом.

Из патентного документа [4] известны сведения об использовании чугуна с шаровидным графитом в качестве трения материала для изготовления колодок подвижного состава с электромагнитным способом торможения.

Из патентного документа [5] известен чугун для тормозных колодок с графитовыми включениями шаровидной и вермикулярной формы.

Таким образом, нельзя согласиться с доводами возражения в том, что из сведений, содержащихся в материалах [1], [3]-[5], для специалиста является очевидным выполнение твердой вставки в тормозной колодке именно из высокопрочного чугуна. Также следует отметить, что из материалов [3]-[5] не следует, что любой чугун с графитовыми включениями шаровидной и вермикулярной формы является высокопрочным чугуном.

Из патентного документа [6] известны сведения о применении в тормозной колодке вставки, которая в соответствии с переводом патентного документа [6] на русский язык, выполнена из ковкого чугуна. Для подтверждения данной позиции в возражении упомянуты Электронный словарь Мультитран (<https://www.multitran.ru>) и англоязычный толковый «Свободный словарь» (<https://www.thefreedictionary.com/Malleable+iron>), согласно которым, термин «malleable iron» переводится на русский язык как «ковкий чугун». Однако указанные источники информации относятся к

свободным электронным словарям, которые не относятся к справочным изданиям.

Вместе с тем, по мнению патентообладателя, указанный термин «malleable iron» переводится на русский язык как «ковкое железо», а термин «ковкий чугун», в соответствии с англо-русским [15] и русско-английским [16] словарями, переводится на английский как «malleable cast iron».

Кроме того, можно согласиться с доводом патентообладателя в том, что при переводе на русский язык описания и формулы патентного документа [6], опубликованного 28.06.1921, не корректно использовать современные словари, к которым относятся указанные выше электронные словари, поскольку с течением времени терминология в данной области техники и варианты перевода могли меняться. Следовательно, более корректным является использование словарей, с более ранней датой выхода в свет.

Таким образом, нельзя согласиться с доводом возражения в том, что из патентного документа [6] известны сведения о выполнении в тормозной колодке твердой вставки из ковкого чугуна.

Из патентного документа [7] известны сведения о применении в тормозной колодке вставок из чугуна.

В ГОСТе [9] приведены общие сведения о ковких чугунах.

Таким образом, из источников информации [1]-[9] не известны все признаки формулы изобретения по оспариваемому патенту. Следовательно, изобретение по оспариваемому патенту, не следует явным образом из уровня техники, представленного в возражении.

На основании изложенного можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Относительно доклада [21] необходимо отметить, что из содержащейся в нем информации не следует, что описываемая в нем тормозная колодка относится к тормозной колодке по патентному документу [2]. Таким образом,

доклад [21] в соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС не может быть учтен при оценке патентоспособности изобретения по оспариваемому патенту, поскольку отсутствовал в возражении (он не корреспондируется с источниками информации [1]-[9]).

Материалы [10]-[14], [16]-[20], [22], [23] представлены патентообладателем для сведения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.11.2018, патент Российской Федерации на изобретение №2309072 оставить в силе.