

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. №321-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 «АрЭфПиСи ХОЛДИНГ КОРП.», США (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 20.12.2017, 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 «Барнаульский завод асбестовых технических изделий» и Открытое акционерное общество «Уральский завод авто-текстильных 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 US 6241058 B1, опубл. 05.06.2001 (далее – [1]).

Признаки формулы изобретения по оспариваемому патенту, касающиеся отношения площади рабочей поверхности твердой вставки к общей площади рабочей поверхности колодки (от 4 до 20%), уже известны из сведений, содержащихся в патентном документе [1]. По мнению лица, подавшего возражение, из графических материалов к патентному документу [1], в частности фиг. 3, следует, что вышеупомянутое отношение составляет 7,37%.

Кроме того, признаки, касающиеся упомянутого отношения известны из сведений, содержащихся в следующих патентных документах: RU 2188347 C1, опубл. 27.08.2002 (далее – [2]), отношение составляет 17,54%; US 2003/0234143 A1, опубл. 25.12.2003 (далее – [3]), отношение составляет 9,35 %; US 5788027 A, опубл. 04.08.1998 (далее – [4]) отношение составляет 19,11 %.

В возражении отмечено, что упомянутые выше отношения получены с использованием курвиметра путем измерения «длин рабочих поверхностей колодки и вставки».

Таким образом, по мнению лица, подавшего возражение, изобретение по оспариваемому патенту отличается от технического решения по патентному документу [1] тем, что твердая вставка выполнена из высокопрочного или

ковкого чугуна.

При этом, выполнение тормозных колодок с твердой вставкой из ковкого чугуна известно из сведений, содержащихся в патентном документе US 1382785, опубл. 28.06.1921 (далее – [5]), а из сведений, содержащихся в патентном документе SU 540936, опубл. 30.12.1976 (далее – [6]), известно выполнение тормозных колодок из чугуна с шаровидным графитом, который в соответствии с ГОСТом 7293-85 (далее – [7]) является высокопрочным.

Возражение в установленном порядке было направлено в адрес патентообладателя.

От патентообладателя 27.03.2018 поступил отзыв на возражение, доводы которого, по существу, сводятся к следующему:

- для того, чтобы определить площадь рабочей поверхности вставки, необходимо знать, какую форму эта вставка имеет на рабочей поверхности тормозной колодки;
- на графических материалах к патентным документам [1]-[4] представлены продольные и поперечные сечения колодки, однако эти сечения не позволяют судить о форме рабочей поверхности вставки;
- в возражении сделан вывод о том, что из сведений, содержащихся в патентном документе [5], известны сведения о выполнении вставки из ковкого чугуна, однако, термин «*malléable iron*» означает «пластичное железо», а «ковкий чугун» переводится как – «*malléable cast iron*» (см. Русско-английский словарь. Государственное издательство иностранных и национальных словарей, Москва – 1962 г., с.877 (далее – [8]));
- в переводе на русский язык патентного документа [5], приложенного к возражению, указана именно «пластичная железная вставка», а не «ковкий чугун» (см. стр.2 перевода, первый и последний абзацы);
- в техническом решении по патентному документу [6] известно выполнение всей колодки из высокопрочного чугуна.

С отзывом представлены следующие материалы (копии):

- Словарь-справочник по трению, износу и смазке деталей машин. «Наукова думка», Киев 1990 г., с. 24, 25, 153, 172, 232 (далее – [9]);
- Интернет-распечатка: <http://lokomo/ru/zheleznodorozhnvy-put/tehnicheskoe-obsluzhivanie-centralizov...> (далее – [10]);
 - изображение поперечного сечения тормозной колодки (далее – [11]);
 - Поли-технический словарь. «Советская энциклопедия», Москва 1980 г., с.257 (далее – [12]);
- Большой толковый словарь русского языка. «Норинт», Санкт-Петербург 1998 г., с.845 (далее – [13]);
- Толковый математический словарь. Основные термины. «Русский язык», Москва 1988 г., с. 90, 91, 150-153 (далее – [14]);
- Материалы в машиностроении, выбор и применение. Том.4. Чугун. «Машиностроение», Москва 1969 г. стр. с оглавлением (далее – [15]).

На заседании коллегии 03.04.2018 представителем лица, подавшего возражение, было представлено дополнение к возражению, доводы которого, по существу, сводятся к следующему:

- в формуле изобретения по оспариваемому патенту не содержится указания на «конкретную» форму ни рабочей поверхности, ни твердой вставки, что допускает их любую форму, включая форму, раскрытую в патентном документе [1];
- термин «malleable iron» имеет единственное значение - «ковкий чугун» (см. Большой англо-русский политехнический словарь. «Харвест», Минск 2004 г. с. 86 (далее – [16]).
- изобретение по оспариваемому патенту, отличается от технического решения по патентному документу [1] диапазоном отношения площади рабочей поверхности твердой вставки к общей площади рабочей поверхности тормозной колодки: от 4 до 20 %, который выбирается из объективно существующих в технике общих условий для обеспечения нормального

функционирования колодки со вставкой, а такие изобретения признаются не соответствующими условию патентоспособности «изобретательский уровень».

С дополнением к возражению представлены следующие материалы (копии):

- патентный документ RU 174752 (далее – [17]);
- патентный документ RU 56520 (далее – [18]);
- патентный документ RU 52957 (далее – [19]);
- патентный документ RU 2340806 (далее – [20]);
- патентный документ RU 2340805 (далее – [21]);
- патентный документ RU 95768 (далее – [22]);
- патентный документ RU 2427491 (далее – [23]);
- патентный документ RU 2318143 (далее – [24]);
- Интернет-распечатка: [http://avtodomnn.iu/tonnoznye_4^olodki/tramvay-metro-mps/kolodka-tomioznaya-polmnetallicheskaya-s-setchato-provolochnym-karkasom[^]chngunnoy-vstavkoy-dlya-zheleznodorozhnyh-vagonov-126-12-58/](http://avtodomnn.iu/tonnoznye_4^olodki/tramvay-metro-mps/kolodka-tomioznaya-polmnetallicheskaya-s-setchato-provolochnym-karkasom^chngunnoy-vstavkoy-dlya-zheleznodorozhnyh-vagonov-126-12-58/) (далее – [25]);
 - презентация «Результаты эксплуатации колодок ФРИТЕКС Контакт® на грузовых полувагонах» ОАО «ПГК» (далее – [26]);

Интернет-распечатка: <http://eudk.ru/bandazh-lokomotivnyy> (далее – [27]).

Представителем патентообладателя, на заседании коллегии 03.04.2018 была представлена копия стр. 96 словаря [9].

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.

Согласно подпункту (3) пункта 19.5.3. Правил ИЗ не могут быть признаны соответствующими изобретательскому уровню также изобретения, основанные на изменении количественного признака (признаков), представлении таких признаков во взаимосвязи либо изменении ее вида, если известен факт влияния каждого из них на технический результат и новые значения этих признаков или их взаимосвязь могли быть получены исходя из известных зависимостей, закономерностей.

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.

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. перевод описания: стр. 5 предпоследний абзац – стр. 7 первый абзац и графические материалы: фиг. 1-3) известна тормозная колодка железнодорожного транспортного средства, содержащая стальное основание (3) с П-образным выступом в центральной его части, композиционный фрикционный элемент (5) и одну твердую вставку (6), расположенную в центральной части колодки и приваренную к металлическому каркасу. Твердая вставка выполнена из чугуна.

Изобретение, охарактеризованное в формуле оспариваемого патента, отличается от технического решения по патентному документу [1] 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%.

В соответствии с описанием к оспариваемому патенту изобретение направлено на обеспечение очищающего и полирующего воздействия твердой вставки на колесо без ухудшения работы тормозной колодки по прямому назначению.

Таким образом, с доводом лица, подавшего возражение, приведенном в дополнении к возражению, касающимся того, что изобретение по оспариваемому патенту, отличается от технического решения по патентному документу [1] лишь диапазоном отношения площади рабочей поверхности твердой вставки к общей площади рабочей поверхности тормозной колодки: от 4 до 20 %, который выбирается из объективно существующих в технике общих условий для обеспечения нормального функционирования колодки со вставкой, согласиться нельзя.

При вычислении отношения площади рабочей поверхности твердой вставки к общей площади рабочей поверхности колодки, лицо подавшее возражение, ссылается на графические материалы патентных документов [1]-[4], на которых представлен продольный разрез тормозных колодок.

Таким образом, замеры длин сторон, и вычисления отношений площадей, произведенные лицом, подавшим возражение, относятся не к рабочей поверхности твердой вставки и рабочей поверхности колодки, а к их поверхностям, видимым на продольном сечении.

В отсутствии сведений о форме рабочей поверхности твердой вставки и форме рабочей поверхности колодки вычислить площади этих поверхностей, и, соответственно, их отношение не представляется возможным.

Следовательно, нельзя согласиться с лицом, подавшим возражение, в том, что признаки формулы изобретения по оспариваемому патенту: «отношение площади рабочей поверхности твердой вставки к общей площади рабочей поверхности колодки составляет от 4 до 20%» известны из патентных документов [1]-[4].

Анализ сведений, содержащихся в источниках информации [5]-[7] показал, что упомянутые признаки формулы изобретения по оспариваемому патенту из них также не известны.

Таким образом, из источников информации [1]-[7] 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».

Материалы [16]-[27] не относятся к общедоступным словарно-справочным источникам информации, следовательно, они изменяют мотивы возражения (см. пункт 2.5 Правил ППС). Вместе с тем следует отметить, что материалы [16]-[27] представлены лицом, подавшим возражение, для пояснения своей позиции относительно ряда признаков формулы изобретения по оспариваемому патенту, однако, они не изменяют сделанного выше вывода.

Материалы [8]-[15] представлены патентообладателем для сведения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.12.2017, патент Российской Федерации на изобретение №2309072 оставить в силе.