

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 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 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» (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 Общества с ограниченной ответственностью "Патентно-Правовая фирма "А.Залесов и партнеры" (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 25.10.2017, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2412073, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2412073 на изобретение «Способ повышения живучести литых деталей тележек грузовых вагонов» выдан по заявке № 2009126786/11 с приоритетом от 14.07.2009 на имя Открытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта" и Открытого акционерного общества "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой изобретения:

«1. Способ повышения живучести литых деталей тележек

грузовых вагонов, преимущественно боковых рам и надрессорных балок, включающий упрочнение детали, имеющей в сечении две боковые стенки, нижнюю и верхнюю полки, отличающийся тем, что упрочнение детали осуществляют путем изменения толщины части боковых стенок

детали до величины $\delta_2 \geq 1,1\delta_1$ на расстоянии $l \geq 0,2H$ от нижней полки, где δ_1 - первоначальная толщина каждой из боковых стенок, H - высота каждой из боковых стенок.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что отношение n толщины δ_2 части каждой из боковых стенок к толщине δ_3 нижней полки равно $n = \frac{\delta_2}{\delta_3} \leq 0,9$.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что изменяют толщину части боковой стенки до величины δ_2 , равной $1,1\delta_1 \leq \delta_2 < 1,15\delta_1$.

4. Способ по п.1, отличающийся тем, что толщину части боковой стенки увеличивают на расстоянии l от нижней полки, равном $0,2H \leq l \leq 0,5H$.»

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованного изобретения условиям патентоспособности «промышленная применимость», «новизна» и «изобретательский уровень».

В отношении несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость» в возражении указывается, что в описании к этому патенту «... отсутствует указание средств и методов, которыми должно быть выполнено изменение толщины части боковых стенок (увеличение толщины) литой детали для ее упрочнения ...». По мнению лица, подавшего возражение, «... в описании не показано и не обосновано

каким образом необходимо увеличивать толщину ... и не показано, что любой способ утолщения обеспечит упрочнение детали ...».

В возражении также отмечается, что изобретения по независимому пункту 1 не может быть осуществлено и ввиду того, что данный пункт содержит признак, характеризующий выполнение утолщения на расстоянии *l* от нижней полки. Данный признак, по мнению лица, подавшего возражение, предполагает «... осуществление утолщения ... на конкретном расстоянии от нижней полки, то есть в одной точке ...».

В возражении также указывается, что изобретение по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость» ввиду того, что «... назначение способа ... не может быть реализовано без действий по эксплуатации ... Само по себе изготовление упрочненной детали является необходимым, но не достаточным условием повышения ее живучести ...».

В подтверждение доводов возражения о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень», к нему приложены копии следующих материалов:

- патент Российской Федерации № 37683, опубл. 10.05.2004 (далее – [1]);
- патент Российской Федерации № 41687, опубл. 10.11.2004 (далее – [2]);
- патент США № 6354226, опубл. 12.03.2002 (далее – [3]);
- патент США № 4351242, опубл. 28.09.1982 (далее – [4]);
- авторское свидетельство СССР № 1157087, опубл. 23.05.1985 (далее – [5]);
- ГОСТ 18295-72: Обработка упрочняющая. Термины и определения. – Введ.: 01.01.1974 (далее – [6]);
- ГОСТ 18296-72: Обработка поверхностным пластическим деформированием. Термины и определения. – Введ.: 01.01.1974

- (далее – [7]);
- Инструкция осмотрщику вагонов № ЦВ-ЦЛ-408 от 10.12.1996в ред. указаний МПС от 04.12.2000 № К-2879у, от 13.11.2002 № Д-1067у (далее – [8]);
 - Решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 07.12.1999 № А56-14328/99 (далее – [9]).
 - патент США № 6354226, опубл. 12.03.2002 (далее – [10]);

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя. От ОАО "Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта" отзыв на возражение поступил 23.01.2018. На заседании коллегии, состоявшемся 25.01.2018, от ОАО "НПК "Уралвагонзавод" также был представлен отзыв на возражение.

В отзывах патентообладателя выражается несогласие с выводами лица, подавшего возражение.

В отношении доводов о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условия патентоспособности «промышленная применимость» патентообладатель приводит следующие аргументы.

Патентообладатель отмечает, что на странице 3 абзацы 4-6 описания к оспариваемому патенту (см. копию, представленную с возражением) имеется указание на средства и методы, с помощью которых в изобретении по оспариваемому патенту обеспечивается изменение толщины части боковых стенок (увеличение толщины) литой детали для цели ее упрочнения. Такими средствами и методами, согласно отзывам патентообладателя, является технология литья в опоку при изменении размеров заливочных форм. Кроме того, в отзыве на возражение, поступившем 23.01.2018, также приведено и утверждение о том, что в оспариваемом патенте «... идет речь о новой целой литой детали, выполненной в соответствии с формулой ...».

В отношении довода возражения, согласно которому выполнение утолщения части боковых стенок детали на расстоянии l от нижней полки невозможно, т.к. подобная формулировка предполагает выполнение утолщения лишь в одной точке, патентообладатель отмечает, что этот довод «... является абсурдным, так как противоречит здравому смыслу ...». При этом патентообладатель обращает внимание на то, что в описании к оспариваемому патенту дается толкование признакам формулы, характеризующим место расположения утолщения на расстоянии l , согласно которому именно в пределах расстояния l и образуют это утолщение стенки детали.

Что касается довода возражения о невозможности реализации назначения изобретения по оспариваемому патенту ввиду отсутствия в его формуле признаков, характеризующих наличие действий по эксплуатации, то в отзывах патентообладатель отмечает следующее. По мнению патентообладателя, формула изобретения по оспариваемому патенту содержит совокупность признаков, достаточную для достижения технического результата, указанного в описании к этому патенту. При этом патентообладатель выражает мнение о том, что «... в формуле изобретения ... не требуется приведение всех неотъемлемо (имманентно) присущих ему признаков за исключением тех, на изменение которых направлено изобретение ...».

На основании приведенных аргументов патентообладателем сделан вывод о соответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость».

Патентообладатель в отзывах также выразил несогласие с доводами возражения о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень». Так, по мнению патентообладателя, в источниках информации, представленных совместно с возражением, отсутствуют сведения об известности всех признаков независимого пункта формулы

изобретения по оспариваемому патенту. Кроме того, по мнению патентообладателя, технические решения, охарактеризованные в представленных с возражением источниках информации, не обеспечивают достижения того же технического результата, что указан в описании к оспариваемому патенту. Из сказанного в отзывах на возражение делается вывод, что изобретение по оспариваемому патенту соответствует условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

В подтверждение аргументов, приведенных в отзывах на возражение, патентообладателем были представлены следующие материалы:

- ГОСТ 32400-2013: Рама боковая и балка надрессорная литые тележек железнодорожных грузовых вагонов. Технические условия (далее – [11]);
- Большой энциклопедический словарь. Политехнический / Гл.ред. А.Ю. Ишлинский. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2000. страницы 272, 322, 346, 425 (далее – [12]);
- Надрессорные балки и боковые рамы литые двухосных тележек грузовых вагонов колеи 1520 мм. Методики испытаний на усталость. – ОАО «ВНИИЖТ»-ОАО «НИИ вагоностроения», 2010 (далее – [13]);
- Саврук М.П. и др., Численный анализ в плоских задачах теории трещин / Отв.ред. Панасюк В.В.; АН УССР. Физ.-мех.ин-т им.Г.В. Карпенко. – Киев: Наук.думка, 1989 (далее – [14]);
- ГОСТ 23207-78: Сопротивление усталости. Основные термины, определения и обозначения (далее – [15]);
- Баранников М.А., Экономика конструирования машин и приборов. – Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского университета, 1968. страница 136 (далее – [16]);
- Управление качеством. Учебник / Под ред. С.Д. Ильинковой. – М.:

- ЮНИТИ, 1998 (далее – [17]);
- Китайский В.Е., Объекты патентного права, средства индивидуализации и их экспертиза. Учебник. страницы 38,39 (далее – [18]);
 - ГОСТ 32192-2013: Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения (далее – [19]);
 - ГОСТ 27.002-89: Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения, на 2л. (далее – [20]);
 - ГОСТ Р ЕН 13018-2014: Контроль визуальный. Общие положения (далее – [21]).

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

С учетом даты подачи заявки (14.07.2009), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия группы изобретений по указанному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс и Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 №327, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.02.2009 №13413 (далее – Регламент ИЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно пункту 2 статьи 1350 Кодекса изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Изобретение имеет

изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники для изобретения включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно пункту 4 статьи 1350 Кодекса изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1354 Кодекса охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 10.7.3 Регламента ПМ название изобретения характеризует его назначение.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 10.8.1.3 Регламента ПМ пункт формулы включает признаки изобретения, в том числе родовое понятие, отражающее назначение.

Согласно подпункту 2 пункта 24.5.1 Регламента ПМ 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). Кроме того, проверяется, приведены ли в указанных документах и чертежах, содержащихся в заявке на дату подачи, 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.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 24.5.1 Регламента ПМ 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 4 пункта 24.5.2 Регламента ИЗ изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники раскрыто средство, которому присущи все признаки изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем.

Согласно подпункту 1 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ изобретение явным образом следует из уровня техники, если оно может быть признано созданным путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и/или общих знаний специалиста.

Согласно подпункту 2 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ проверка изобретательского уровня может быть выполнена по следующей схеме:

- 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 подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе указанной выше проверки не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

В соответствии с пунктом 1 пункта 26.3 Регламента 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.

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

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

Назначение изобретения по оспариваемому патенту охарактеризовано в его названии и отражено родовым понятием его формулы следующим образом – «Способ повышения живучести литых деталей тележек грузовых вагонов...». Согласно формуле оспариваемого патента, а также сведениям, содержащимся в его описании, упомянутое повышение живучести детали достигается не в результате каких-либо мероприятий, проводимых в период ее эксплуатации, а в результате

предшествующих эксплуатации действий по упрочнению этой детали. При этом для специалиста очевидно, что данное свойство (живучесть) может быть проявлено деталью именно в процессе ее эксплуатации. Таким образом, нельзя признать убедительными доводы возражения об отсутствии в формуле изобретения по оспариваемому патенту признаков, необходимых для реализации указанного назначения.

Что касается довода возражения, согласно которому признак формулы изобретения по оспариваемому патенту, характеризующий утолщение части боковых стенок детали на расстоянии l от нижней полки, указывает на выполнение данного утолщения лишь в одной точке, то с данным доводом нельзя согласиться.

В описании к оспариваемому патенту приведена информация, которая «... касается расстояния l от нижней полки, на котором изменяют толщину боковых стенок ...» (см. стр.4 описания, содержащегося в заявке, по которой был выдан оспариваемый патент, или стр.3 абзац 5 описания, представленного с возражением). Используя эти сведения в соответствии с пунктом 2 статьи 1354 Кодекса для толкования вышеприведенных признаков, следует сделать вывод о том, что упрочнение детали осуществляют путем изменения толщины части боковых вертикальных стенок, которая примыкает к нижней горизонтальной полке сечения данной детали и простирается на расстояние l от нижней полки.

Таким образом, вопреки доводам возражения, у специалиста не возникнет сложностей с реализацией упомянутого признака, т.к. в материалах заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, содержатся сведения о методе выбора места утолщения боковых стенок.

В отношении доводов возражения об отсутствии средств и методов для реализации признака изобретения по оспариваемому патенту, согласно которому упрочнения литой детали осуществляют путем изменения ее толщины, необходимо отметить следующее.

Согласно государственному стандарту [6] под упрочнением детали следует понимать действия, направленные на повышение сопротивляемости материала детали разрушению или остаточной деформации. Определение этого термина также на странице 570 содержит Новый политехнический словарь / Гл.ред. А.Ю. Ишлинский. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2000 (далее – [22]).

Лингвистическая оценка данного термина (см., например, страницу 1394 Большой толковый словарь русского языка / Сост. и гл. ред. С.А. Кузнецов; РАН, Институт Лингвистических исследований. – СПб.: "НОРИНТ", 2000. (далее – [23])) указывает на то, что в общем случае под упрочнением детали следует понимать действия направленные на то, чтобы сделать эту деталь более прочной, крепкой.

Таким образом, для специалиста очевидно, что процесс упрочнения литой детали подразумевает не получение этой детали при помощи какой-либо литейной технологии, а указывает на осуществление над готовой литой деталью технологических операций, направленных на повышение ее прочностных качеств.

При этом нужно отметить, что упрочнение литой детали путем изменения ее толщины, приводящее к повышению ее живучести, не является заурядным для специалиста приемом. Так общеизвестные методы химического-, термического- и/или механического- упрочнения поверхностного слоя материала, не обеспечивают увеличения толщины детали. А, например, такой известный метод поверхностного упрочнения детали, сопровождающийся увеличением ее толщины, как наплавка (см, например, страницы 319 и 570 словаря [22]), повышает прочность лишь поверхностного слоя. При этом, учитывая высокие термические напряжения, сопровождающие процесс наплавки, отсутствует возможность утверждать, что подобный технологический метод может привести к общему упрочнению и повышению живучести литой детали. Негативное влияние термических напряжений, сопровождающих

процесс наплавки, на прочность и живучесть литой детали было отмечено и представителями патентообладателя на заседании коллегии, состоявшемся 06.03.2018.

Что же касается доводов патентообладателя об осуществлении упрочнения литой детали методом литья в опоку, то нужно отметить следующее. Технология литья в опоку широко известна и применяется для производства литых деталей. При этом возможность изменения толщины готовой литой детали для ее упрочнения за счет применения данной технологии для специалиста не очевидна и требует подтверждения.

Однако, материалы оспариваемого патента, а также представленные патентообладателем доводы и материалы [11] – [21] не содержат сведений, подтверждающих существование средств и методов, позволяющих осуществить упрочнение литой детали путем изменения толщины ее элементов для цели повышения живучести данной детали.

Таким образом, возражение содержит доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость».

В отношении доводов, лица, подавшего возражение, и патентообладателя, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень», нужно отметить следующее.

Анализ сведений, содержащихся в представленных с возражением материалах [1] – [10], показал, что из них не известны все признаки независимого пункта формулы изобретения по оспариваемому патенту. Так в материалах [1] – [10] отсутствует описание деталей, у которых утолщение боковых стенок примыкает к нижнему горизонтально ориентированному элементу – полке. То есть, в возражении не доказана известность до даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту

такого технического решения, в котором «... упрочнение детали, имеющей в сечении две боковые стенки, нижнюю и верхнюю полки, ... осуществляют путем изменения толщины части боковых стенок детали ... на расстоянии l ... от нижней полки ...».

Таким образом, лицом, подавшим возражение, не приведено источников информации, которые бы в совокупности или по отдельности содержали сведения обо всех признаках независимого пункта формулы изобретения по оспариваемому патенту.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что в возражении не содержится доводов, позволяющих признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующим условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.10.2017, патент Российской Федерации на изобретение № 2412073 признать недействительным полностью.