

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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2114019, поступившее 15.02.2017 от компании АрЭфПиСи ХОЛДИНГ КОРП., США (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2114019 на изобретение «Тормозная колодка железнодорожного подвижного состава», обладателем исключительных прав на которое является Открытое акционерное общество "УралАТИ" (далее – патентообладатель), выдан по заявке № 97103783/28 со следующей формулой изобретения:

«Тормозная колодка железнодорожного подвижного состава, включающая металлический каркас и полимерный композиционный фрикционный элемент, отличающаяся тем, что полимерный композиционный фрикционный элемент выполнен из двух продольных слоев, имеющих различную электропроводность, при этом слой, в котором размещен каркас колодки, имеет меньшую электропроводность.»

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса было подано (15.02.2017) возражение, мотивированное несоответствием запатентованного изобретения условию патентоспособности «новизна».

Согласно возражению все признаки формулы изобретения по оспариваемому патенту характерны для технического решения, известного из

патента Российской Федерации на изобретение № 2114019 (далее – [1]). При этом лицо, подавшее возражение отмечает, что изобретение по патенту [1] имеет более ранний приоритет, чем изобретение по оспариваемому патенту.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого до даты заседания коллегии поступил (04.04.2017) отзыв на данное возражение.

В отзыве на возражение патентообладатель обращает внимание на то, что ни патент [1], ни заявка, по которой был выдан патент [1], не были опубликованы на дату подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент.

Кроме того, в отзыве на возражение сообщается, что оспариваемый патент и патент [1] имеют одну и ту же дату приоритета, т.е. патент [1] не может входить в уровень техники для целей оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна». В этой связи в возражении обращается внимание на то, что приоритет изобретения по оспариваемому патенту был установлен по дате подачи более ранней заявки, по которой и был в дальнейшем выдан противопоставляемый в возражении патент [1].

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

С учетом даты (12.03.1997) подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия группы изобретений по указанному патенту условиям патентоспособности включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-I (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные Роспатентом 20.09.1993 и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 05.11.1993 № 386 (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 является новым, если оно не известно из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. При установлении новизны изобретения в уровень техники включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения и полезные модели (кроме отозванных), а также запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 19.5.2 Правил ИЗ заявка на изобретение или полезную модель с более ранней датой приоритета включается с этой даты в уровень техники (только для проверки новизны) при соблюдении совокупности следующих условий: заявка подана в Российской Федерации; заявка подана другим лицом, то есть другим заявителем; заявка не отозвана. В уровень техники с даты приоритета включаются также все изобретения и полезные модели, запатентованные (в том числе и тем же лицом) в Российской Федерации.

Согласно пункту 4 статьи 19 Закона приоритет может быть установлен по дате поступления в Патентное ведомство более ранней заявки того же заявителя, раскрывающей это изобретение, полезную модель, промышленный образец, если заявка, по которой испрашивается такой приоритет, поступила не позднее двенадцати месяцев с даты поступления более ранней заявки на изобретение и шести месяцев - более ранней заявки на полезную модель, промышленный образец.

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

Анализ доводов возражения и отзыва патентообладателя, касающихся соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

При подаче заявки, по которой в дальнейшем был выдан оспариваемый патент, испрашивался приоритет в соответствии пунктом 4 статьи 19 Закона по дате (08.04.1996) поступления в патентное ведомство более ранней заявки № 96106628/28.

Для изобретения по оспариваемому патенту в процессе экспертизы по существу был установлен испрашиваемый приоритет по дате (08.04.1996) поступления более ранней заявки № 96106628/28, о чем свидетельствует соответствующая запись в решении от 24.12.1997 о выдаче патента на изобретение.

Установление приоритета по дате 08.04.1996 для изобретения по оспариваемому патенту также подтверждается полученной в процессе рассмотрения настоящего возражения справкой из Государственного реестра изобретений Российской Федерации (по состоянию на 25.04.2017).

В дальнейшем по упомянутой более ранней заявке № 96106628/28, имеющей приоритет от 08.04.1996, был выдан патент [1], приведенный в возражении в качестве источника известности признаков изобретения по оспариваемому патенту.

Таким образом, изобретение по оспариваемому патенту и изобретение по патенту [1] имеют одну и ту же дату приоритета.

На основании вышесказанного можно констатировать, что в возражении не приведено источников информации, которые могли бы быть включены в уровень техники в отношении изобретения по оспариваемому патенту. То есть, в возражении отсутствуют доводы, препятствующие признанию изобретения по оспариваемому патенту соответствующим условию патентоспособности «новизна».

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.02.2017, патент Российской Федерации на изобретение № 2114019 оставить в силе.