

**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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Хорошкеева В.А. (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 14.04.2016, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение №2406629, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №2406629 на изобретение «Генератор электрического тока, применяемый на рельсовом транспорте» выдан по заявке №2009132589/11 с приоритетом от 31.08.2009.

Патентообладателем указанного патента является Закрытое акционерное общество «Аэро-космические технологии» (далее – патентообладатель).

Патент действует со следующей формулой изобретения:

«1. Генератор электрического тока, отличающийся тем, что он содержит фрикционно-закрепленную на торце оси колесной пары основу из магнитомягкого материала, на которой размещены постоянные магниты, и обмотки, намотанные на элементы, выполненные из магнитомягкого материала, и выполненные из токопроводящей проволоки, установленные неподвижно с зазором относительно указанной основы, причем выходы обмоток подключены к коллектору снятия с генератора электрического тока.

2. Генератор по п.1, отличающийся тем, что основа, жестко закрепленная на торце оси колесной пары, выполнена в форме круга.

3. Генератор по п.1, отличающийся тем, что на непроводящей основе расположено не менее двух магнитов.

4. Генератор по п.1, отличающийся тем, что обмотки установлены на твердой пластине из магнитомягкого материала.

5. Генератор по п.1, отличающийся тем, что он содержит не менее двух обмоток».

Против выдачи данного патента, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость».

Лицо, подавшее возражение, обращает внимание на то, что в независимом пункте формулы изобретения по оспариваемому патенту указано, что «конструктивный элемент «основа» выполнен из магнитомягкого материала, расположен «на торце оси колесной пары» и связан «фрикционным зацеплением» с торцем оси колесной пары».

Однако, по мнению лица, подавшего возражение, «плоская основа из оспариваемого патента никак не может ... закрепляться на торце оси колесной пары, которая не имеет отверстий».

Кроме того, лицо, подавшее возражение, указывает, что признак зависимого пункта 3 формулы изобретения «непроводящая основа» противоречит признаку независимого пункта формулы «основа из магнитомягкого материала».

По мнению лица, подавшего возражение, «магнитомягкие материалы представляют собой разновидность ферромагнитных материалов, среди

которых нет «непроводящих» представителей».

Кроме того, лицо, подавшее возражение, считает, что «нет соответствия» между признаками независимого пункта формулы «обмотки, намотанные на элементы, выполнены из магнитомягкого материала» и признаком зависимого пункта 4 формулы «обмотки установлены на твердой пластине из «магнитомягкого» материала».

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, отзыв на который от патентообладателя не поступал.

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

С учетом даты подачи заявки (31.08.2009), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности изобретения по указанному патенту включает Кодекс, Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 20 февраля 2009 г., рег. №13413, опубликованный в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 25 мая 2009 г. №21 (далее – Регламент ИЗ).

Согласно пункту 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

В соответствии с пунктом 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 подпунктом 2 пункта 24.5.1 Регламента, при установлении возможности использования изобретения в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности, проверяется, указано ли назначение изобретения в описании, содержащемся 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. Если о возможности осуществления изобретения и реализации им указанного назначения могут свидетельствовать лишь экспериментальные данные, проверяется наличие в описании изобретения примеров его осуществления с приведением соответствующих данных, а также устанавливается, являются ли приведенные примеры достаточными, чтобы вывод о соблюдении указанного требования распространялся на разные частные формы реализации признака, охватываемые понятием, приведенным заявителем в формуле изобретения.

Согласно статье 1354 Кодекса охрана интеллектуальных прав на изобретение предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения. Для толкования формулы изобретения могут использоваться описание и чертежи.

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

Анализ доводов, содержащихся в возражении, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», показал следующее.

В возражении приведены следующие доводы, касающиеся несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость»:

- «плоская основа из оспариваемого патента никак не может ... закрепляться на торце оси колесной пары, которая не имеет отверстий»;

- признак зависимого пункта 3 формулы изобретения «непроводящая основа» противоречит признаку независимого пункта формулы «основа из магнитомягкого материала». Поскольку «магнитомягкие материалы представляют собой разновидность ферромагнитных материалов, среди которых нет «непроводящих» представителей»;

- «отсутствует соответствие» между признаками независимого пункта формулы «обмотки, намотанные на элементы, выполнены из магнитомягкого материала» и признаком зависимого пункта 4 формулы «обмотки установлены на твердой пластине из «магнитомягкого» материала».

По поводу первого вышеуказанного довода лица, подавшего возражение, необходимо отметить следующее.

В описании и формуле изобретения по оспариваемому патенту указано его назначение, а именно, применение устройства по оспариваемому патенту в качестве генератора электрического тока. Кроме того, согласно описанию и формуле оспариваемого патента генератор электрического тока состоит из:

- основы (первой) из магнитомягкого материала, фрикционно закрепленной на торце оси колесной пары;

- магнитов, размещенных на основе (первой);
- основы (второй), изготовленной из магнитомягкого материала и закрепленной на корпусе буксы колесной пары;
- обмоток, выполненных из токопроводящей проволоки и установленных на твердой основе (второй);
- элементов, изготовленных из магнитомягкого материала, размещенных внутри каждой обмотки;
- зазора между магнитами (размещенными на первой основе) и обмотками;
- выводов обмоток, выведенных наружу и подключенных к коллектору снятия с генератора электрического тока (см. формулу к оспариваемому патенту и описание к оспариваемому патенту стр. 4).

Таким образом, устройство по оспариваемому патенту содержит две основы из магнитомягкого материала, первая из которых фрикционно закреплена на торце оси колесной пары.

В описании в отношении закрепления данной основы указано следующее: «фрикционное закрепление основы осуществляется аналогично автомобильному сцеплению» - механизму, работа которого основана на действии силы трения (см. описание к оспариваемому патенту стр. 4). Кроме того, общеизвестно, что фрикционный – это действующий под влиянием трения, трущийся, относящийся к трению (см. Словарь иностранных слов. Москва, «Русский язык», 1988, стр. 542). Здесь необходимо отметить, что в описании изобретения по оспариваемому патенту в качестве иллюстрации возможности реализации фрикционного соединения основы (первой) и торца оси колесной пары приведены сведения об известных фрикционных соединениях (см. патентные документы RU 2109995 (далее - [1]) и SU 1703873 (далее - [2])).

При этом, следует подчеркнуть, что на заседании коллегии лицо, подавшее возражение, указало на то, что у него не возникает затруднений в понимании значения термина «фрикционное соединение». Под данным термином лицо, подавшее возражение, понимает соединение - «посадку с натягом», которое «работает за счет сил трения».

Таким образом, можно согласиться с лицом, подавшим возражение, в том, что как в формуле, так и в описании к оспариваемому патенту фрикционное соединение основы (первой) и торца оси колесной пары выражено в общем виде, однако у специалиста в данной области техники не возникнет затруднений в реализации вышеуказанного соединения. Кроме того, в описании к оспариваемому патенту приведены конкретные примеры такой реализации.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о том, что «магнитомягкие материалы представляют собой разновидность ферромагнитных материалов», среди которых нет «непроводящих» представителей», необходимо отметить следующее.

Из уровня техники известны магнитодиэлектрики – композитные порошковые материалы на основе ферромагнетиков или ферритов, связанных в единый конгломерат диэлектриком, образующим непрерывную диэлектрическую фазу. Причем магнитодиэлектрики могут быть магнитомягкими материалами (см. Магнитомягкие материалы. Энциклопедический словарь-справочник. Москва: Техносфера, 2011, стр. 230-231).

Таким образом, признак независимого пункта формулы «основа из магнитомягкого материала» не противоречит признаку зависимого пункта 3 «непроводящая основа (первая)».

По поводу довода лица, подавшего возражение, об «отсутствии соответствия» между признаками независимого пункта формулы «обмотки,

намотанные на элементы, выполненные из магнитомягкого материала» и признаком зависимого пункта 4 формулы «обмотки установлены на твердой пластине из магнитомягкого материала», необходимо указать следующее.

Как указывалось в заключении выше, в устройство по оспариваемому патенту включает в себя две основы. Причем обмотки из магнитомягкого материала с размещенными внутри них элементами, выполненными также из магнитомягкого материала, установлены на (второй) основе, представляющей собой твердую пластину из магнитомягкого материала (см. независимый пункт и пункт 4 формулы к оспариваемому патенту, а также описание стр. 4).

Здесь следует отметить, что среди магнитомягких материалов есть материалы, характеризующиеся достаточно высокой твердостью. Так, например, магнитомягкий материал - карбонильное железо, используется для изготовления магнитных сердечников, получаемых горячим прессованием порошка, состоящего из карбонильного железа и какого-либо органического диэлектрика (полистерол, бакелит).

Кроме того, к магнитомягким материалам также относятся сплавы металлов, например, тройной сплав на основе железа, различные сплавы железа и никеля. Данные сплавы применяются в производстве: измерительных приборов, сердечников трансформаторного тока, магнитных экранов, реле, магнитных усилителей и т.д. (см. Руппель А.А. и др. Электроматериалы. Учебное пособие. Омск. Издательство СибАДИ, 2009, стр. 51- 56).

Таким образом, пластина из магнитомягкого материала может быть твердой и, следовательно, вышеуказанные признаки независимого и зависимого пункта 4 формулы по оспариваемому патенту не противоречат друг другу.

Следует также подчеркнуть, что в возражении не приведены другие доводы, касающиеся несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость».



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

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.04.2016, патент Российской Федерации на изобретение №2406629 оставить в силе.**