

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам 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 № 2124424, поступившее 08.08.2013 от ООО «ГТ-Алюминотермитная сварка» (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2124424 на изобретение «Способ ремонта рельсов» выдан по заявке № 98103303/02 с приоритетом от 05.03.1998 на имя Карабанова В.И. и переуступлен ЗАО «СНАГА» в соответствии с договором об уступке патента на изобретение №20437 от 17.11.2004.

Указанный патент действует со следующей формулой изобретения:

«1. Способ ремонта рельсов, включающий вырезание дефектного участка действующего пути и соединение концов рельса сваркой, отличающийся тем, что перед соединением концов рельса их расслабляют на действующем пути в обе стороны, приподнимают и фиксируют в таком положении, а соединение концов рельса осуществляют алюминотермитной сваркой с промежуточным литьем между концами рельса.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что концы рельсов приподнимают на 1,0 - 1,5 мм.

3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что производят сварку концов рельса, расстояние между которыми не превышает 70 мм.

4. Способ по пп.1, 2 или 3, отличающийся тем, что расслабление концов рельсов осуществляют на 1 - 2 м.

5. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что при длине дефектного участка более 70 мм вырезают участок рельса длиной не менее 3 м, на его место устанавливают кусок бездефектного рельса и осуществляют сварку полученных стыков».

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

В подтверждении данного мнения с возражением представлены следующие материалы (копии):

- распечатки страниц из сети Интернет по адресам <http://www.psk-holding.ru/library/1906/> на 1л. и <http://specural.com/articles/category/9/message/442/> на 2л (далее - [1]);

- Автореферат, Галай М.С. «Совершенствование технологии и инструментального обеспечения формообразования и упрочнения бесстыкового рельсового пути» Новосибирск, 2011г. С.1,2,7,8,9. на 5л. (далее - [2]);

- ТУ 0921-127-01124323-2005 на 2л. (далее - [3]);

- Терминологический словарь по строительству, МОСКВА, "РУССКИЙ ЯЗЫК", 1986, раздел 18.365 на 2л. (далее - [4]);

- «Большая Советская Энциклопедия», 2-е издание. 1955г. Т.35, стр.3 на 2л. и Т.38, стр.186,187 на 3 л. (далее - [5]);

- «Справочника металлиста» в пяти томах под общей редакцией Н.С. Ачеркан, том 4 под редакцией А.Н.Малова, МАШГИЗ, Москва, 1959 на 3л. (далее - [6]);

- «Справочника металлиста» в пяти томах под общей редакцией Н.С. Ачеркан, том 3 под редакцией В.С.Владиславлева, МАШГИЗ, Москва, 1959 на 2л. (далее - [7]);

- ГОСТ Р 51685 – 2000, "Рельсы железнодорожные, Общие технические условия" на 2л. (далее - [8]);

- Мелентьев Л.П., Порошин В.Л., Фадеев С.И. Содержание и ремонт рельсов. М.: «Транспорт», 1977 на 3 л. в 1 экз. (далее - [9]);

- Шепелев В.Н. Термитная сварка рельсов. Издательство «Транспорт», Москва, 1963 на 2 л. в 1 экз. (далее - [10]);

- Малкин Б.В., Воробьев А.А., Термитная сварка. Издательство «Министерства коммунального хозяйства РСФСР», М: 1963 г. на 2 л. в 1 экз. (далее -[11]);

- Лехно И.Б., Путевое хозяйство: учебник для вузов, «Коллектив авторов», 1981 г. на 2 л. в 1 экз. (далее-[12]).

На заседании коллегии палаты по патентным спорам дополнительно были представлены следующие материалы:

- журнал Eisenbahningenieur , №3, 1997 г. с переводом релевантных частей на 7 л. (далее -[13]);

- письма № АС-06/88 от 17.02.2014 и №0464 от 11.11.2013 (далее -[14]).

В возражении указано, что способ по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость», «так как не решает заявленную задачу получения равнопрочного сварного соединения железнодорожных рельсов при использовании алюминотермитной сварки».

По мнению лица, подавшего возражение, невозможность решения указанной задачи подтверждается сведениями из материалов [1]-[8].

В отношении несоответствия изобретения по независимому пункту формулы оспариваемого патента условию патентоспособности «изобретательский уровень» в возражении отмечено, что ближайшим аналогом изобретения по оспариваемому патенту, является способ ремонта рельсов, известный из источника информации [9]. Отличием способа по оспариваемому патенту от указанного ближайшего аналога является то, что концы рельсов приподнимают и фиксируют в таком положении.

По мнению лица, подавшего возражение, упомянутый отличительный признак известен из книги [10].

Патентообладателем в отзыве также обращено внимание на то, что термины «алюминотермитная сварка» и «термитная сварка» являются «равнозначными».

В возражении также указано, что количественные признаки зависимых пунктов формулы по оспариваемому патенту могут быть получены исходя из известных зависимостей и закономерностей. При этом все эти признаки известны из материалов [3], [9]-[12].

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя, от которого до даты заседания палаты по патентным спорам поступил отзыв на указанное возражение.

В своем отзыве патентообладатель отметил, что представленные с возражением материалы [1] и [4] не содержат даты публикации, в связи с чем не могут быть приняты к рассмотрению. Технические условия [3] введены в действие позже даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту и поэтому также не могут быть приняты во внимание.

В отзыве также выражено мнение, что при осуществлении способа по оспариваемому патенту получается равнопрочный с основным рельсом восстановленный участок, содержащий качественное сварное соединение.

В подтверждении данного мнения с отзывом представлены следующие материалы:

- отчет по теме «Алюминотермитная сварка рельсов. Исследование технического состояния стыков, сваренных методом промежуточного литья по технологии компании «Снага», и находящихся в эксплуатации на железных дорогах России с 1997 года», Иркутск, 2004г. на 4 л. (далее - [15]);

- журнал Путь и путевое хозяйство, 2005, №2 на 4 л. (далее - [16]).

В отношении несоответствия изобретения по независимому пункту формулы оспариваемого патента условию патентоспособности «изобретательский уровень» в отзыве отмечено, что решение, описанное в книге [9], не характеризуется использованием алюминотермитной сварки, а также признаком «перед соединением концов рельса их расслабляют на действующем пути в обе стороны». Первый из указанных признаков также не известен из книги [10]. При этом в отзыве отмечено, что алюминотермитная сварка и термитная сварка не являются «равнозначными» понятиями, что подтверждается сведениями из источника информации: «Советский

энциклопедический словарь», изд. третье, М., «Советская энциклопедия», с. 1316 (далее - [17]).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты поступления заявки, по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки охраноспособности изобретения по указанному патенту включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-I (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденными приказом Роспатента от 20.09.1993, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 05.11.1993, регистрационный № 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 имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности. Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

Согласно пункту 19.5.1.(2) Правил ИЗ при установлении возможности использования изобретения проверяется, содержат ли материалы заявки указание назначения заявленного объекта изобретения. Проверяется также, описаны ли в первичных материалах заявки средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте формулы изобретения. При отсутствии таких сведений в материалах заявки допустимо, чтобы указанные средства и методы были описаны в источнике,

ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения. Кроме того, следует убедиться в том, что в случае осуществления изобретения действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

Согласно пункту 19.5.1.(3) Правил ИЗ, если установлено, что на дату приоритета изобретения соблюдены все указанные в пункте 19.5.1.(2) требования, изобретение, охарактеризованное в данном независимом пункте формулы, признается соответствующим условию промышленной применимости. При несоблюдении хотя бы одного из указанных требований делается вывод о несоответствии изобретения условию промышленной применимости.

Согласно пункту 19.5.3.(2) Правил ИЗ изобретение признается соответствующим условию изобретательского уровня, если не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Согласно пункту 19.5.3.(3) Правил ИЗ, не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности:

- на дополнении известного средства какой-либо известной частью (частями), присоединяемой (присоединяемыми) к нему по известным правилам, для достижения технического результата, в отношении которого установлено влияние именно таких дополнений.

В соответствии с пунктом 19.5.3 (7) Правил ИЗ, если из уровня техники выявлены решения, которым присущи признаки, совпадающие с отличительными признаками изобретения, то подтверждение известности их влияния на технический результат не требуется, если в отношении таких признаков он не определен заявителем.

Согласно п. 22.3. Правил 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 охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в представленной выше формуле.

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

По мнению лица, подавшего возражение, данные из источников информации [1]-[8] в совокупности свидетельствуют о том, что способ, охарактеризованный в формуле полезной модели по оспариваемому патенту, не позволяет получить равнопрочного с основным рельсом восстановленного участка.

Напротив, по мнению патентообладателя, информация, приведенная в отчете [15] и журнале [16] говорит о повышении эксплуатационных показателей стыков рельсов от использования способа по оспариваемому патенту.

Таким образом, все указанные доводы относятся к обоснованию возможности или невозможности решения способом по оспариваемому патенту технической задачи, заключающейся в получении равнопрочного с основным рельсом восстановленного участка и повышения качества сварного соединения.

Однако, как следует из приведенной выше правовой базы, вопрос о возможности решения указанных в описании к оспариваемому патенту технических задач или возможности достижения технических результатов не анализируется в рамках оценки соответствия изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость».

При этом следует отметить, что в формуле и описании к оспариваемому патенту указано назначение изобретения – «способ ремонта рельсов». Кроме того, в указанном описании приведены сведения, подтверждающее возможность осуществления изобретения и реализации упомянутого назначения. Так, в описании приведен пример воплощения способа с указанием конкретных его параметров.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что материалы возражения не содержат доводов, позволяющих признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «промышленная применимость».

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

В возражении в качестве ближайшего аналога изобретения по оспариваемому патенту указан способ ремонта рельсов, известный из книги [9]. Данный известный способ, также как и способ по оспариваемому патенту, включает вырезание дефектного участка действующего пути и соединение концов рельса термитной сваркой (см. абз.7 и 8 на с.109 книги [9]).

Однако, нельзя согласиться с мнением лица, подавшего возражение, что в способе, описанном в книге [9] для соединения концов рельсов используют именно алюминотермитную сварку.

Согласно сведениям, приведенным в словаре [17], термитная сварка может происходить как с использованием порошкообразной смеси алюминия с оксидами металла, т.е. являться алюминотермитной, так и с использованием порошкообразной смеси магния с оксидами металла, т.е. не являться алюминотермитной (см. с.1316 словаря [17]). Таким образом, алюминотермитная сварка является частным случаем термитной сварки, в связи с чем мнение лица, подавшего возражение, о «равнозначности» упомянутых понятий неправомерно.

Не содержится сведений о применении алюминотермитной сварки для соединения концов рельсов и в книге [10].

Источники информации [3], [11] и [12] приведены в возражении для подтверждения известности признаков из зависимых пунктов формулы изобретения по оспариваемому патенту.

Однако следует отметить, что и в книгах [11] и [12] не раскрыт указанный выше отличительный признак.

Технические условия [3] не могут быть включены в уровень техники для оценки патентоспособности изобретения, поскольку в возражении не содержится документов, подтверждающих общедоступность данного материала, на дату с которой они стали известны. Кроме того, указанные технические условия введены в действие позже даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что из уровня техники лицом, подавшим возражение, не выявлена известность всех признаков независимого пункта формулы изобретения по оспариваемому патенту (см. подпункт 2 пункта 19.5.3 Правил ИЗ).

Таким образом, возражение не содержит доводов, подтверждающих несоответствие изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В отношении представленных на заседании коллегии журнала [13] и писем [14] следует отметить, что данные материалы не были указаны в возражении и не являются общедоступными словарно-справочными изданиями, в связи с чем не могут быть приняты во внимание как изменяющие мотивы возражения (см. пункт 2.5 Правил ППС).

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности

отказать в удовлетворении возражения от 08.08.2013, патент Российской Федерации на изобретение №2124424 оставить в силе.