

Палата по патентным спорам в соответствии с 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 ОАО "Уральский завод резиновых технических изделий" (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.04.2006, против выдачи патента Российской Федерации №2174468, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на изобретение №2174468 "Способ изготовления конвейерных лент" выдан по заявке №99127864/12 с приоритетом от 29.12.1999 на имя Закрытого акционерного общества "Марказит" со следующей формулой изобретения:

"Способ изготовления резинотканевых конвейерных лент с каркасом из ткани на основе химических волокон, при котором осуществляют сборку заготовки конвейерной ленты из каркаса и тяговых прокладок на основе технической ткани, растяжение заготовки конвейерной ленты до вулканизации, во время вулканизации и после нее и затем охлаждают заготовку конвейерной ленты после вулканизации, отличающийся тем, что растягивают заготовку конвейерной ленты во время вулканизации и после нее до относительного удлинения, абсолютная величина которого не менее величины тепловой усадки тяговой прокладки, причем растяжение осуществляют при вулканизации после нагрева заготовки конвейерной ленты выше температуры стеклования химических волокон технической ткани тяговых прокладок, а после вулканизации производят охлаждение ее до температуры ниже температуры стеклования химических волокон технической ткани тяговых прокладок".

Против выдачи данного патента в Палату по патентным спорам в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 29 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1 в редакции Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации " № 22 – ФЗ

от 07.02.2003 (далее – Закон) было подано возражение, мотивированное несоответствием изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности "промышленная применимость".

При этом лицо, подавшее возражение, приводит аргументы, по существу сводящиеся к тому, что в описании изобретения по оспариваемому патенту отсутствует сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения.

К возражению приложены копии следующие материалы:

Копия книги "Технология резиновых изделий", под ред. П.А.Кирпичникова, Л., Химия, 1991, 182-183, 186-197 – далее [1].

Копия книги "Конвейерные ленты" М., Химия, 1991, стр. 8-9, 14-15, 48-49, 84-85, 90-91, 94-95– далее [2].

Копия книги "Машины и аппараты резинового производства" под ред. Д.М.Барскова – далее [3].

Заключение ОАО "Уральский завод резиновых технических изделий" – далее [4].

В отзыве на возражение патентообладатель указывает на то, что в формуле изобретения по оспариваемому патенту раскрыты все признаки, обеспечивающие реализацию назначения, а в описании приведены сведения о средствах, с помощью которых возможно осуществление изобретения. К отзыву на возражение приложены копии решений Арбитражного суда Челябинской области от 18.04.2005 и Арбитражного суда Свердловской области от 24.05.2006, а также копия Отчета по результатам деформационных испытаний образцов конвейерных лент, датированный 27.12.1999.

Изучив материалы дела и, заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты поступления заявки правовая база для оценки соответствия изобретения по патенту №2174468 условиям патентоспособности "промышленная применимость" включает упомянутый выше Закон и Правила

составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденными приказом Роспатента от 17.04.1998 №82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.09.1998 № 1612 (далее – Правила ИЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 19.5.1 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 любом из пунктов формулы 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 19.5.1 Правил ИЗ, если установлено, что на дату приоритета изобретения соблюдены все указанные требования, изобретение признается соответствующим условию промышленной применимости.

В качестве назначения изобретения по оспариваемому патенту в его формуле указано "изготовление резинотканевых конвейерных лент". Описание изобретения содержит указание на оборудование, используемое для реализации способа (Машины и аппараты резинового производства под ред. Д. М. Барскова, М., Химия, 1975 - источник информации [3]; Технология резиновых изделий под ред. П.А. Кирпичникова, Л., Химия, 1991 - источник информации [1]). Кроме этого в описании указано на имевшее место на Уральском заводе резинотехнических изделий проведение экспериментально-исследовательских работ по сравнительным испытаниям образцов конвейерных лент. Приведены

данные о материале тяговых прокладок, используемых для сборки заготовки лент - полиамидная техническая ткань ТК-200-2 артикул 56265 ГОСТ 18215-87. Операции способа и режимные параметры, представленные в формуле, сформулированы в виде достаточном для однозначного понимания их специалистом в данной области техники.

Указанные обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что описание содержит средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения, при этом возможность реализации назначения также не вызывает сомнений, следовательно, заявленное изобретение соответствует условию патентоспособности "промышленная применимость" (подпункт (3) пункта 19.5.1 Правил ИЗ).

В качестве дополнительной информации, подтверждающей возможность реализации назначения изобретения по оспариваемому патенту, можно отметить следующее. Из упомянутых выше решений Арбитражных судов Челябинской и Свердловской областей следует, что в 1999 г. на Уральском заводе РТИ были проведены экспериментальные работы по испытаниям образцов конвейерных лент в рамках договора №16-ДИР от 24.12.2000 между ОАО "Уральский завод РТИ" и ЗАО "Марказит", являющимся патентовладельцем оспариваемого патента. Результаты испытаний, как отмечено в упомянутом выше "Отчете", утвержденном 27.12.1999 главным инженером Уральского завода РТИ В.А.Шеломенцевым, указывают на "...возможность осуществления предлагаемого способа и его преимущества..." (стр. 3, последний абзац, стр. 5, пункт 2.1.2, стр. 11, пункт 6.3.1 "Отчета").

Следует отметить, что Заключение о возможности осуществления изобретения по патенту РФ №2174468, датированное 12.04.2006, (источник информации [4]) подписано тем же лицом, что и "Отчет" - главным инженером Уральского завода РТИ В.А.Шеломенцевым и на основании тех же экспериментальных работ, при этом в Заключении сделан прямо противоположный вывод - о невозможности реализации способа по оспариваемому патенту. Данный вывод представляется необоснованным,

поскольку, во-первых, противоречит данным "Отчета" об испытаниях (упомянутое Заключение составлено более чем на 5 лет позже даты утверждения "Отчета"), а, во-вторых, в данном Заключении утверждается, что при испытаниях не был в полной мере зафиксирован технический результат, декларированный в описании к оспариваемому патенту. Однако это обстоятельство не свидетельствует о невозможности реализации назначения способа - "изготовление резинотканевых конвейерных лент". При этом в указанном "Отчете" приведены сведения об объектах испытаний – "...серийные заготовки сборки конвейерной ленты...", указано также, что "...в качестве тяговых прокладок использовалась полиамидная техническая ткань...", приведены режимы и последовательность операций способа – "растяжение перед вулканизацией", "растяжение во время вулканизации и после вулканизации". Приведен перечень оборудования, с помощью которого проводились испытания, и кроме этого в соответствии с пунктом 6.4.1 "Отчета" рекомендовано начать переговоры с ЗАО "Марказит" "...о передаче "Ноу-Хау" на способ изготовления конвейерных лент с улучшенными физико-механическими характеристиками по полному и остаточному удлинению...". Эти сведения позволяют сделать вывод о том, что при вышеуказанных экспериментальных работах в ОАО "Уральский завод РТИ" практически осуществлялись действия, фигурирующие в качестве операций способа по оспариваемому патенту, что свидетельствует о его фактической реализации и, следовательно, о промышленной применимости.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности "промышленная применимость" являются необоснованными.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения, патент на изобретение №2174468 оставить в силе.