

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

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 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 231-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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО НПП «Специальные Технологии Металлообработки» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 27.03.2019, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение №2270269, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №2270269 на группу изобретений «Сталь, изделие из стали и способ его изготовления» выдан по заявке №2005102263/02 с приоритетом от 01.02.2005 на имя ЗАО «Ижевский опытно-механический завод» (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Сталь, характеризующаяся тем, что она содержит углерод, кремний, марганец, хром, никель, железо, азот, молибден, вольфрам, бор и по крайней мере один компонент из группы: алюминий, титан, ниобий, ванадий в количестве, мас. %:

Углерод 0,005-0,07

Кремний не более 1,0

Марганец не более 1,8

Хром 12,5-17,0

Никель 2,0-8,0

Молибден + 3·вольфрам 0,05-4,5

Азот 0,005-0,15

Бор 0,0001-0,01

По крайней мере, один компонент из группы: алюминий, титан, ниобий, ванадий 0,01-5,0

Железо и примеси остальное

при условии, что содержание ее компонентов удовлетворяет следующим соотношениям:

$(Mo+3 \cdot W) \leq (k_1 - Cr \cdot a_1)$, где $k_1=15,9$, $a_1=0,87$, а также

$Ni=k_2 - a_2 \cdot (Cr+Mo+W)$, где $k_2=16,25 \pm 1,5$, $a_2=0,7 \pm 0,1$.

2. Сталь по п.1, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит медь (0,05-5,0) мас. %.

3. Сталь по п.1, отличающаяся тем, что она содержит, по крайней мере, один из следующих дополнительных компонентов: кальций, церий, барий, редкоземельные металлы, цирконий, иттрий, магний, мышьяк, тантал, селен.

4. Сталь по п.3, отличающаяся тем, что каждый дополнительный компонент содержится в количестве 0,001-0,1 мас. %.

5. Сталь по п.1, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит лантан в количестве 0,005-0,02 мас. %.

6. Сталь по п.1, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит кобальт в количестве не более 1,0 мас. %.

7. Способ изготовления изделия из стали, характеризующийся тем, что изделие получают из стали по любому из пп.1-6, причем сталь разливают в слитки или непрерывно-литые заготовки, после чего осуществляют прокатку с получением заготовок преимущественно цилиндрической формы, которые подвергают термообработке в следующих режимах: нагрев и выдержка

изделий при температуре 300-650°C в течение 1-17 ч с последующим охлаждением на воздухе или в среде с повышенной охлаждающей способностью, например воде или масле.

8. Способ по п.7, отличающийся тем, что сталь выплавляют в дуговой электропечи.

9. Способ по п.7, отличающийся тем, что сталь перед разливкой подвергают вакуумированию в ковше.

10. Способ по п.7, отличающийся тем, что сталь разливают в слитки массой 0,7-2,5 т или непрерывно-литые заготовки квадратного или круглого сечения со стороной квадрата или диаметром от 80 до 220 мм.

11. Способ по п.7, отличающийся тем, что прокатку осуществляют в два этапа: на первом этапе на блюминге с получением заготовок преимущественно квадратного сечения, а затем на мелкосортном стане - на заготовки преимущественно цилиндрической формы.

12. Способ по п.11, отличающийся тем, что сторона заготовок квадратного сечения составляет от 80 до 120 мм.

13. Способ по п.11, отличающийся тем, что диаметр заготовок цилиндрической формы составляет преимущественно от 12 до 45 мм.

14. Способ по п.7, отличающийся тем, что после получения заготовок преимущественно цилиндрической формы заготовки режутся на мерные прутки, затем производится высадка головки в холодном или горячем состоянии с последующей предварительной термообработкой, причем после нанесения резьбы методом накатки или нарезки получают изделие в виде болта или винта.

15. Способ по п.7, отличающийся тем, что после получения заготовок преимущественно цилиндрической формы заготовки режутся на мерные прутки, затем мерные прутки подвергают предварительной термообработке с последующим нанесением резьбы методом накатки или нарезки с получением изделия в виде шпильки.

16. Способ по любому из пп.14 и 15, отличающийся тем, что предварительная термообработка осуществляется в режиме: нагрев до 900-1150°C, выдержка 1-100 мин, охлаждение на воздухе или в среде с повышенной охлаждающей способностью, например воде или масле.

17. Способ по п.7, отличающийся тем, что производят повторную термообработку с режимами нагрев и выдержка изделий при температуре 300-650°C в течение 2-17 ч с последующим охлаждением на воздухе или в среде с повышенной охлаждающей способностью, например воде или масле.

18. Изделие из стали, характеризующееся тем, что оно выполнено из стали по любому из пп.1-6.

19. Изделие по п.18, отличающееся тем, что оно изготовлено преимущественно в виде прутка цилиндрической формы диаметром от 12 до 45 мм.

20. Изделие по п.18, отличающееся тем, что оно изготовлено в виде вала, например погружного насоса или газосепаратора длиной до 8,5 м.

21. Изделие по п.18, отличающееся тем, что шероховатость его поверхности R_a не более 2,5 мкм на базовой длине 0,8 мм.

22. Изделие по п.18, отличающееся тем, что оно имеет предел текучести не менее 90 кгс/мм².

23. Изделие по п.18, отличающееся тем, что оно имеет отклонение прямолинейности не более 0,2 мм на один погонный метр изделия.

24. Изделие по п.18, отличающееся тем, что его твердость составляет 444-285 НВ при диаметре отпечатка 2,9-3,6 мм.

25. Изделие по п.18, отличающееся тем, что оно выполнено в виде крепежного элемента, например болта, винта или шпильки размером от М5 до М20».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса было подано возражение, мотивированное несоответствием группы

изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», и представлен ряд источников информации.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого 26.06.2019 поступил отзыв на возражение.

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

С учетом даты подачи заявки (01.02.2005), по которой выдан оспариваемый патент, и даты подачи возражения (27.03.2019), правовая база включает упомянутый выше Кодекс и Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" от 07.02.2003 № 22 - ФЗ.

Согласно пункту 2 статьи 1248 Кодекса в случаях, предусмотренных Кодексом, защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, с оспариванием предоставления этим результатам и средствам правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Решения этого органа вступают в силу со дня принятия. Они могут быть оспорены в суде в установленном законом порядке.

Согласно пункту 1 статьи 1398 Кодекса патент на изобретение может быть признан недействительным полностью или частично.

Согласно пункту 2 статьи 1398 Кодекса патент на изобретение в течение срока его действия может быть оспорен путем подачи возражения в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Согласно пункту 4 статьи 1398 Кодекса патент на изобретение признается недействительным полностью или частично на основании решения, принятого федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1248 Кодекса. В случае признания патента недействительным частично на изобретение выдается новый патент.

Согласно пункту 5 статьи 1398 Кодекса патент на изобретение, признанный недействительным полностью или частично, аннулируется с даты подачи заявки на патент.

Согласно пункту 7 статьи 1398 Кодекса признание патента недействительным означает отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о выдаче патента на изобретение и аннулирование записи в соответствующем государственном реестре.

Согласно пункту 2.8 Правил ППС не принимаются к рассмотрению возражения, относящиеся к выдаче патента на изобретение, действие которого прекращено.

Согласно пункту 5.1 Правил ППС решение о прекращении делопроизводства по возражению принимается в случае выявления при подготовке к рассмотрению возражения или при его рассмотрении обстоятельств, не соответствующих условиям и требованиям, установленным Разделом II Правил ППС, и исключающих возможность принятия возражения к рассмотрению или принятия по нему решения.

В процессе делопроизводства по рассматриваемому возражению, поступившему 27.03.2019, было установлено следующее.

Против выдачи оспариваемого патента ранее (07.08.2018) поступило другое возражение, рассмотрение которого состоялось на заседании коллегии 25.03.2019. По результатам этого более раннего рассмотрения было принято решение Роспатента от 29.04.2019 об удовлетворении возражения и признании

оспариваемого патента недействительным частично. Данное решение вступило в силу со дня его принятия (см. пункт 2 статьи 1248 Кодекса).

Исходя из этого, патент на изобретение № 2270269 аннулирован с даты подачи заявки на патент (см. пункт 5 статьи 1398 Кодекса).

Таким образом, на дату проведения заседания коллегии (19.08.2019) по рассмотрению настоящего возражения, поступившего 27.03.2019, действие оспариваемого патента было прекращено, что исключает возможность дальнейшего рассмотрения данного возражения в связи с отсутствием предмета спора.

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

прекратить делопроизводство по возражению, поступившему 27.03.2019.