

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 Ю. А. Караника (далее – заявитель), поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.10.2006, на решение Федерального института промышленной собственности (далее – ФИПС) об отказе в выдаче патента Российской Федерации на изобретение по заявке № 2005118376/02(020853).

Заявлено изобретение "Фасонная отливка", совокупность признаков которого изложена в формуле изобретения, уточненной заявителем 19.10.2006: "Фасонная отливка, преимущественно сложной конфигурации, изготовленная в разовой газопроницаемой литейной форме, отличающаяся тем, что она выполнена с механическими свойствами металла на уровне поковок и проката, обеспечиваемыми беспористостью его, химической однородностью, мелким первичным зерном".

По результатам рассмотрения ФИПС принял решение от 26.09.2006 об отказе в выдаче патента, мотивированное тем, что заявленное изобретение не соответствует условию патентоспособности "изобретательский уровень" (пункт 1 статьи 4 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-І с учетом изменений и дополнений, внесенных Федеральным законом №22-ФЗ от 07.02.2003 "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" (далее – Закон).

При этом формула изобретения была рассмотрена без учета признака "изготовленная в разовой газопроницаемой литейной форме", т. к., по мнению экспертизы, данный признак не содержался на дату подачи заявки в описании и формуле изобретения.

В качестве обоснования несоответствия заявленного изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень" в решении ФИПС указано, что заявленное изобретение заключается в выполнении известной отливки в соответствии с известными рекомендациями и для специалиста явным образом следует из уровня техники.

При этом в решении ФИПС указаны следующие источники информации:

- Штамповка жидкого металла. Литье с кристаллизацией под давлением. Под редакцией А. И. Батышева. Москва: "Машиностроение", 1979 (далее – книга [1]);
- описание к патенту RU 2245215 C1, опубликовано 27.01.2005 (далее – патент [2]);
- Батышев А. И. Кристаллизация металлов и сплавов под давлением. Москва: "Металлургия", 1977, страницы 93-94, 146-147 (далее – книга [3]).

В своем возражении заявитель выразил несогласие с решением ФИПС и отметил, что на второй странице описания изобретения указано на использование именно разовых газопроницаемых литейных форм.

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

С учетом даты поступления заявки правовая база для оценки соответствия заявленного изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень" включает упомянутый выше Закон, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденными приказом Роспатента от 06.06.2003 № 82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852, с изменениями от 11.12.2003 № 5334 (далее – Правила ИЗ) и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона, изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Причем, 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.

Согласно подпункту (2) пункта 19.5.3 Правил ИЗ, изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, в частности, в том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не установлена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Проверка соблюдения указанных условий включает:

- определение наиболее близкого аналога в соответствии с пунктом 3.2.4.2 Правил ИЗ;
- выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков);
- выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения;
- анализ уровня техники с целью установления известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности (см. подпункт (3) пункта 19.5.3 Правил ИЗ), на выполнении известного средства или его части из известного материала для достижения технического результата, обусловленного известными свойствами этого материала.

Согласно подпункту (3) пункта 20 Правил ИЗ, при поступлении дополнительных материалов, представленных заявителем по собственной инициативе или по запросу федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и принятых к рассмотрению, проверяется, не изменяют ли они сущность заявленного изобретения. Дополнительные материалы признаются изменяющими сущность заявленного изобретения, если они содержат подлежащие включению в формулу признаки, не раскрытые на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи. Признаки считаются подлежащими включению в формулу изобретения не только в том случае, когда они содержатся в представленной заявителем уточненной формуле, но и когда заявитель лишь указывает на необходимость включения в формулу изобретения таких признаков. Признаки, упомянутые на дату подачи заявки в описании изобретения лишь в отношении уровня техники, в том числе и ближайшего аналога изобретения, не относятся к признакам заявленного изобретения, содержащимся на указанную дату в документах заявки.

Анализ первоначальных материалов заявки показал, что фасонная отливка в них не раскрыта как изготовленная в "разовой газопроницаемой литейной форме". В связи с этим, к рассмотрению принимается следующая уточненная совокупность признаков формулы изобретения:

"Фасонная отливка, преимущественно сложной конфигурации, отличающаяся тем, что она выполнена с механическими свойствами металла на уровне поковок и проката, обеспечиваемыми его беспористостью, химической однородностью, мелким первичным зерном".

В качестве обеспечиваемого заявлением изобретением технического результата указано (см. описание заявленного изобретения: страница 1, абзац 2 снизу) повышение механических характеристик материала фасонных отливок до уровня поковок и проката одной и той же марки (см. описание заявленного изобретения: страница 1, абзац 2 снизу), что ведет к снижению веса существующих отливок на 20-30% за счет возможности уменьшения толщин их стенок без снижения конструктивной прочности изделия, расширению области применения литья, в том числе взамен поковок и проката с одновременным повышением коэффициента использования материала, обеспечению использования литья в изделиях ответственного назначения и к увеличению срока службы отливок (см. там же).

Проверка соответствия заявленного изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень" показала, что из книги [1] (страница 4, абзац 4) известна фасонная заготовка сложной конфигурации, представляющая собой отливку, получаемую литьем с кристаллизацией под давлением. Причем способ литья с кристаллизацией под давлением характеризуется заполнением всех усадочных пустот незатвердевшим расплавом, в результате чего отливки получаются плотными, с мелкокристаллическим строением и высокими физико-механическими свойствами (см. там же: страница 4, абзац 3).

Сравнительный анализ заявленной фасонной отливки и фасонной отливки известной из книги [1], показал, что заявленная фасонная отливка отличается от известной из книги [1] тем, что она выполнена с механическими свойствами металла на уровне поковок и проката. Причем указанные механические свойства

обеспечены отсутствием пор, химической однородностью и мелким первичным зерном металла.

Однако, из патента [2] известны отливки с механическими свойствами металла на уровне поковок и проката (строки 30-32 страницы 5 описания при печати из базы данных по изобретениям ФИПС). Указанные отливки являются сложными по своей геометрии (см. там же), то есть имеют сложную конфигурацию, и получены литьем выжиманием с кристаллизацией под давлением. Причем из книги [3], известно, что отливки, получаемые при кристаллизации металлов и сплавов под давлением, характеризуются отсутствием усадочных дефектов – пор (см. там же: абзац 4 страницы 94), меньшим размером зерен по сравнению с металлом, затвердевшим при обычных условиях (см. там же: абзац 2 страницы 147). Кроме того, вследствие ускоренной кристаллизации под давлением повышается однородность слитков и отливок, уменьшается степень развития ликвации (см. там же: абзац 4 страницы 147). Все это приводит к повышению механических и эксплуатационных свойств получаемых изделий (см. там же).

Таким образом, известна зависимость между указанными ранее механическими свойствами отливок и отсутствием в них пор, химической однородностью, мелким первичным зерном. Также установлена известность влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Следовательно, заявленное изобретение основано на выполнении известного средства из известного материала для достижения технического результата, обусловленного известными свойствами этого материала (см. подпункт (3) пункта 19.5.3 Правил ИЗ), и явным образом следует для специалиста из уровня техники.

На основании изложенного, заявленное изобретение не может быть признано соответствующем условию патентоспособности "изобретательский уровень" (см. пункт 1 статьи 4 Закона и подпункт (1) пункта 19.5.3 Правил ИЗ).

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.10.2006, решение Федерального института промышленной собственности об отказе в

выдаче патента Российской Федерации на изобретение от 26.09.2006 оставить в силе.