

Палата по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 в соответствии с Федеральным законом «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Гражданский кодекс), Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам (далее – Правила ППС), утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 рег. № 4520, рассмотрела возражение ОАО «ММК «МЕТИЗ» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.08.2007, против выдачи патента СССР на изобретение № 1811431, при этом установлено следующее.

Патент СССР № 1811431 на изобретение "Инструмент для изготовления изделий типа заготовок гаек" выдан по заявке № 5018850/08 с приоритетом от 16.01.1992 на имя В.В. Веремеенко, В.Л. Трахтенгерца, В.Н. Матвеева, А.Л. Поспелова (далее - патентообладатель) со следующей формулой изобретения:

«1. Инструмент для изготовления изделий типа заготовок гаек, содержащий пуансон для выдавливания на торцовой поверхности заготовок углубления под отверстие, имеющий формообразующий углубление участок в виде конического элемента, а также прошивной пуансон с профилированным рабочим участком для прошивки заготовки с противоположной торцовой поверхности, отличающийся тем, что формообразующий углубление участок конического элемента пуансона для выдавливания выполнен в основании диаметром, составляющим 1,0 - 1,02 наружного диаметра рабочего участка прошивного пуансона.

2. Инструмент по п. 1, отличающийся тем, что профиль рабочего участка прошивного пуансона выполнен с углублением на его торце».

Против выдачи данного патента в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 29 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 с изменениями и дополнениями, внесёнными Федеральным законом от 07.02.2003 № 22-ФЗ (далее – Патентный закон) в Палату по патентным спорам поступило возражение, мотивированное тем, что изобретение по патенту № 1811431 не соответствует условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень», предусмотренным законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент.

В возражении приведены следующие источники информации:

- типовая технологическая инструкция (ТТИ-7.3-24-22-84) «Производство стальных гаек методом холодной штамповки», Министерство чёрной металлургии СССР, Всесоюзный научно-исследовательский институт метизной промышленности, НИР по теме 7.1-1(84)-С-87-84, г. Магнитогорск, 1984 (далее - брошюра /1/);
- описание к патенту Великобритании № 438725, опубл. 22.11.1935 (далее - документ /2/);
- справка ОАО «НИИметиз», исх. №1/104 от 15.08.2007 (далее – справка /3/).

В возражении указано, что из брошюры /1/ известна технология производства стальных гаек методом холодной штамповки, в частности, на пятипозиционном холодновысадочном гачном автомате, включающая выдавливание на торцовой поверхности заготовок углубления под отверстие, имеющего участок в виде конического элемента (приложение 1 брошюры /1/, технологические переходы 4 и 5), при этом за

выдавливанием следует прошивка заготовки с противоположной торцовой поверхности (приложение 1 брошюры /1/, технологический переход б).

В возражении указано, из брошюры /1/ известен формообразующий углубление участок конического элемента пуансона для выдавливания выполненный в основании диаметром, составляющим 1,0 - 1,02 наружного диаметра рабочего участка прошивного пунсона.

Это следует, по мнению лица, подавшего возражение, из значений диаметров углублений и отверстий в заготовке гайки, формируемых на соответствующих стадиях процесса холодной штамповки, приведенных в приложении 1 брошюры /1/.

Из практического совпадения диаметров d_{10} и d_8 основания конического участка правого углубления на заготовке, с учетом того, что на каждом из переходов 4 и 5 производится наметка отверстия под прошивку, изменяющая размер намечаемого отверстия, в возражении делается вывод о том, что прошивка отверстия (с диаметром d') производится из левого (по чертежам приложения 1) углубления заготовки гайки (с диаметром d_9), т. е. аналогично тому, как это осуществляется согласно изобретению по оспариваемому патенту.

В возражении представлена таблица, из которой, по мнению лица, подавшего возражение, следует, что пределы для соотношения диаметров основания формообразующего углубление участка конического элемента пуансона для выдавливания к наружному диаметру рабочего участка прошивного пунсона, составляющие 1,0 - 1,02 согласно формуле изобретения по оспариваемому патенту, полностью укладываются в пределы соотношения d_9/d' .

В возражении также отмечено, что признаки зависимого п. 2 формулы изобретения по оспариваемому патенту, касающиеся

использования при производстве гаек прошивного пуансона, на торце которого выполнено углубление, известны из документа /2/.

По мнению лица, подавшего возражение, это обстоятельство с учётом известности из брошюры /1/ инструмента, охарактеризованного по п. 1 формулы изобретения оспариваемого патента, «представляет собой простое объединение признаков, которые известны из уровня техники и используются по тому же самому назначению...», что явным образом следует для специалиста из уровня техники, т. е. изобретение, охарактеризованное по п. 1 формулы оспариваемого патента с учетом признаков зависимого пункта, не имеет изобретательского уровня.

На основании указанных в возражении мотивов лицо, подавшее возражение, просит признать оспариваемый патент недействительным полностью.

К возражению приложена справка /3/ о наличии в технической библиотеке НИИметиза брошюры /1/, находящейся «в открытом доступе с 22.04.1985».

Материалы возражения в соответствии с установленным порядком были направлены в адрес патентообладателя с предложением представить по мотивам возражения свой отзыв, который патентообладателем представлен не был.

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

Переходные положения, установленные статьей 4 Патентного закона предусматривают то, что при проверке соответствия изобретений, содержащихся в заявках, поданных до даты вступления в силу Патентного закона, условиям патентоспособности, применяются условия патентоспособности, установленные законодательством, действовавшим на

дату подачи заявки.

С учетом даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту и даты подачи возражения правовая база для оценки патентоспособности запатентованного изобретения включает Закон СССР "Об изобретениях в СССР" (далее - Закон СССР), введенный в действие с 01.07.1991 Постановлением Верховного Совета СССР от 31.05.1991, и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Госпатента СССР от 02.07.1991 за №49 (далее – Правила ИЗ).

В соответствии со статьей 1 Закона СССР изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники определяется по всем видам сведений, общедоступных в СССР или зарубежных странах до даты приоритета изобретения.

Согласно п. 2. Правил ИЗ сведения являются общедоступными, если они содержатся в источнике, с которым любое лицо имело возможность ознакомиться само, либо о содержании которого могло быть ему законным путем сообщено.

При определении уровня техники используют удовлетворяющие условию общедоступности сведения, представленные, в частности, в следующих источниках информации:

опубликованные описания к охраняемым документам, опубликованные заявки на изобретения – с даты публикации;

отчеты о научно-исследовательских работах, пояснительные записки к опытно-конструкторским работам и другая конструкторская, технологическая и проектная документация, находящаяся в органах научно-технической информации, - с даты поступления в эти органы.

В соответствии с пунктом 19.8.3 Правил ИЗ проверка соответствия заявленного изобретения требованию новизны проводится в отношении совокупности его существенных признаков, включенных как в независимый, так и в зависимый пункт принятой к рассмотрению формулы изобретения.

Заявленное изобретение не признается соответствующим требованию новизны, если обнаружен аналог, характеризующийся признаками, идентичными всем существенным признакам изобретения.

В соответствии с пунктом 19.8.5 Правил ИЗ изобретение не следует для специалиста явным образом из известного уровня техники, если из последнего не выявляется влияние предписываемых этим изобретением преобразований, характеризуемых отличительными от прототипа существенными признаками, на достижение технического результата.

Изобретению по оспариваемому патенту представлена охрана в объеме признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения, приведенной выше.

Мнение лица, подавшего возражение, о несоответствии изобретения охарактеризованного в независимом пункте формулы оспариваемого патента условию патентоспособности «новизна» основано на сведениях из брошюры /1/, которые нельзя признать общедоступными для включения в уровень техники, известный на дату подачи заявки.

Брошюра /1/, (если судить по титульному листу со штампом библиотеки) относится к отчету о научно-исследовательской работе (НИР по теме 7.1-1(84)-С-87-84), который в соответствии с п.2 Правил ИЗ (при условии его общедоступности) может быть включен в уровень техники с даты его поступления в органы научно-технической информации.

В возражении не представлен соответствующий документ, подтверждающий дату поступления этой брошюры /1/ в органы научно-технической информации.

Из справки /3/ следует, что библиотека, в которой хранятся копии брошюры /1/, как и её подлинник, находится в ведении ОАО «НИИметиз», что ставит под сомнение соответствие брошюры /1/ п. 2 Правил ИЗ, согласно которому общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике, с которым любое лицо может ознакомиться само либо о содержании, которого ему может быть законным путем сообщено.

Сведения, представленные в справке /3/ о том, что брошюра /1/ «находится в открытом доступе с 22.04.1985» не подтверждены соответствующим документом, при этом упомянутая в справке /3/ и приложенная к возражению копия листа карточной регистрации может быть соотнесена с брошюрой /1/ только по инвентарному номеру, проставленному от руки на штампе библиотеки на одном из листов брошюры /1/. Сам по себе лист карточной регистрации не является подтверждением того, что брошюра /1/ могла быть выдана любому лицу.

В справке имеется противоречивая информация в части того, что подлинник брошюры /1/ хранится в государственной части Архивного фонда Российской Федерации и в то же время находится в ведении ОАО «НИИметиз».

Вместе с тем в возражении не представлено сведений, подтверждающих то, что до даты приоритета держатель подлинника брошюры /1/- ОАО «НИИметиз», в ведении которого находится библиотека, хранящая копии этой брошюры, обеспечил её общедоступность, при этом оценка достоверности изложенной в справке /3/ информации не предусмотрена нормативными документами,

определяющими деятельность Палаты по патентным спорам, и не входит в её компетенцию.

Лицом, подавшим возражение, не представлено каких либо других документов, подтверждающих представленную в данной справке информацию.

В связи с изложенным сведения, содержащиеся в брошюре /1/, нельзя отнести к общедоступным и включить в уровень техники для оценки патентоспособности изобретения по оспариваемому патенту.

В отношении приведенного в возражении документа /2/ необходимо отметить, что его противопоставление целесообразно (в качестве дополнительного источника информации) при проверке изобретательского уровня изобретения по оспариваемому патенту только в сочетании со сведениями из брошюры /1/, которая по причинам, указанным выше, не может быть включена в уровень техники. Поэтому анализ доводов, приведенных в возражении и связанных с документом /2/, в настоящем решении не приводится.

К сведению следует отметить, что в случае подтверждения возможности включения сведений из брошюры /1/ (таблица 1) в уровень техники, они не будут являться основанием для вывода о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности, т. к. эти сведения не подтверждают известность указанных в формуле изобретения оспариваемого патента признаков, касающихся относительных размеров рабочих элементов пуансона для выдавливания и прошивного пуансона, и относятся только к форме и размерам отштампованных элементов заготовок гаек.

Размеры полученных таким образом при штамповке «отпечатков» на заготовках гаек не могут быть соотнесены с размерами рабочих элементов самих пуансонов хотя бы по той причине, что штамповка гаек

осуществляется с использованием смазочно-охлаждающей жидкости - СОЖ (раздел 5 брошюры /1/), обволакивающей инструмент и заготовку в процессе штамповки, что с учетом несжимаемости жидкости, неизбежно приведет к несоответствию формы и размеров выштампованного на заготовке гайки элемента форме и размерам рабочей части использованного при этой операции пуансона.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, не подтверждают вывода о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.08.2007, патент СССР № 1811431 оставить в силе.