

Коллегия палаты по патентным спорам на основании пункта 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам Роспатента, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Общества с ограниченной ответственностью «Лайсентек» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 28.04.2008 против выдачи патента Российской Федерации № 2142350 на изобретение по заявке № 98114567/02(016086), при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2142350 на изобретение «Волока для деформации круглых профилей» выдан по заявке № 98114567/02(016086) с приоритетом от 27.07.1998 на имя Закрытого акционерного общества "Завод холодильников Стинол" со следующей формулой:

"1. Волока для деформации круглых профилей, содержащая обжимную зону с выемками и калибрующую зону, отличающаяся тем, что выемки на обжимной зоне выполнены на участке, прилегающем к калибрующей зоне, максимальный размер в сечении, перпендикулярном оси волокна, от оси волокна до начала выемки на обжимной зоне меньше внешнего радиуса обрабатываемой заготовки, контактная поверхность между заготовкой и волоком на обжимной зоне составляет от 10 до 85% обжимаемой поверхности заготовки.

2. Волока по п.1, отличающаяся тем, что выемки выполнены криволинейными и имеют переменное сечение.

3. Волока по п.1, отличающаяся тем, что выемки выполнены в радиальном направлении.

4. Волока по п.1, отличающаяся тем, что выемки выполнены по спирали Архимеда."

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием охраняемого изобретения, охарактеризованного в независимом пункте формулы, условиям патентоспособности "промышленная применимость" и "новизна".

В отношении условия патентоспособности "промышленная применимость" доводы возражения сводятся к следующему:

1. По мнению лица, подавшего возражение, не выполняется назначение изобретения, которое заключается в обработке металлов давлением, а именно в деформации круглых профилей. Данный вывод основывается на наличии в формуле оспариваемого изобретения признака "контактная поверхность между заготовкой и волокой". При этом лицо, подавшее возражение, указывает, что при размещении между обрабатываемым изделием и обрабатывающим инструментом "контактной поверхности" не может быть осуществлено пластическое формоизменение указанного изделия, подтверждая это ссылкой на словарную статью «обработка металлов давлением», которую содержит Советский энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1989. стр.921 (далее – [1]).

2. В возражении отмечается, что в описании оспариваемого изобретения не приведен пример осуществления изобретения с использованием признака независимого пункта формулы – "контактная поверхность между заготовкой и волокой". Таким образом, по мнению лица, подавшего возражение, в материалах заявки отсутствуют средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте формулы оспариваемого изобретения.

3. Также, по мнению лица, подавшего возражение, в материалах заявки

отсутствуют средства и методы для осуществления оспариваемого изобретения, т.к. в них не приведены конкретные примеры реализации изобретения с различными типоразмерами обрабатываемых изделий.

В отношении условия патентоспособности "новизна" мнение лица, подавшего возражение, основывается на известности до даты приоритета оспариваемого изобретения технического решения, описанного в а.с. СССР № 314570, опубл. 21.09.1971 (далее – [2]).

Что касается зависимых пунктов оспариваемого патента, то в возражении указывается на не соответствие их условию патентоспособности "изобретательский уровень", при этом данное мнение подтверждено следующими материалами:

- указанный выше источник информации [2];
- патент США № 4578985, опубл. 01.04.1986 (далее-[3]);
- патент США № 5749258, опубл. 12.05.1998 (далее-[4]);
- патент США № 1957234, опубл. 01.05.1934 (далее-[5]);
- а.с. СССР № 454069, опубл. 25.12.1974 (далее-[6]).

Копии материалов возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя. От патентообладателя до даты заседания коллегии 25.11.2008 поступил отзыв по мотивам возражения, в котором отмечено следующее:

1. Патентообладатель, приводя соответствующие документы, извещает об изменении своего наименования с Закрытого акционерного общества "Завод холодильников Стинол" на Закрытое акционерное общество "ИНДЕЗИТ ИНТЕРНЭШНЛ".
2. По мнению патентообладателя, доводы возражения о несоответствии оспариваемого изобретения условию «промышленная применимость» являются обоснованными в связи с тем, что в оспариваемом патенте отсутствует методика выбора материала волокна, а также методика подбора

формы и величины выемок для конкретных условий производства, что требует проведения дополнительных опытных работ. Патентообладатель также указывает, что в производстве не был достигнут технический результат, охарактеризованный в описании к оспариваемому патенту.

3. Кроме того, патентообладатель выражает согласие с тем, что в возражении содержатся сведения об известности из уровня техники решений, которым присуще использование одного из значений числового диапазона, приведенного в независимом пункте формулы оспариваемого изобретения.

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты поступления заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия оспариваемого изобретения условиям патентоспособности включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 (далее – Закон), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 20.09.1993 и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 05.11.1993 №386 (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. 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 включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 19.5.2 Правил ИЗ изобретение не признается соответствующим условию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем

признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения.

В соответствии с подпунктом 5 пункта 19.5.2 Правил ИЗ если установлено, что изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, содержащей зависимые пункты, соответствует условию новизны, то анализ уровня техники в отношении зависимых пунктов не проводится.

Согласно пункту 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. При этом датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных описаний к охраняемым документам, является указанная на них дата опубликования.

При анализе доводов лица, подавшего возражение, было установлено, что его доводы о невозможности промышленной применимости оспариваемого решения, основанные на интерпретации признака «контактная поверхность», как признака, описывающего конструктивный элемент, расположенный между заготовкой и волокой, не соответствуют действительности. Так под термином «поверхность» согласно современному уровню техники, в частности, понимают границу, отделяющую тело от другого тела (см., например, Большой толковый словарь русского языка / Сост. и гл. ред. С.А. Кузнецов; РАН, Институт Лингвистических исследований. – СПб.: НОРИНТ, 1998. (далее – [7])). Таким образом, признак «... контактная поверхность ... на обжимной зоне ...» в контексте оспариваемого изобретения характеризует не самостоятельный конструктивный элемент, а поверхность обжимной зоны волоки, входящую в контакт с заготовкой при волочении. Следует отметить, что приведение примера осуществления изобретения с использованием признака «контактная поверхность между заготовкой и волокой» в описании не требуется, т.к.

согласно современному уровню техники процесс волочения подразумевает передачу воздействия внешних сил через инструмент на заготовку (см. источник информации [1]), а, следовательно, и наличие контакта между инструментом-волокой и заготовкой. Дополнительно следует обратить внимание, что возможность достижения заявленного технического результата и наличие описания методик применения изобретения на производстве не являются критериями оценки условия патентоспособности «промышленная применимость».

Что касается доводов возражения о не соответствии оспариваемого патента условию охраноспособности «новизна», то до даты приоритета оспариваемого изобретения действительно было известно техническое решение [2], которое, также как и оспариваемое решение, описывает волоку для деформации круглых профилей, содержащая обжимную зону с выемками и калибрующую зону. При этом как в оспариваемом патенте, так и в известном техническом решении [2] выемки на обжимной зоне непосредственно прилегают к калибрующей зоне. Однако для противопоставляемого решения нехарактерно выполнение выемок на обжимной зоне таким образом, как это описано в формуле оспариваемого изобретения, а именно так, чтобы максимальный размер в сечении, перпендикулярном оси волоки, от оси волоки до начала выемки на обжимной зоне был меньше внешнего радиуса обрабатываемой заготовки. Кроме того, в документе [2] отсутствует описание признака, идентичного признаку оспариваемого изобретения, который характеризует величину контактирующей с заготовкой поверхности обжимной зоны.

Таким образом, нет оснований утверждать, что в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, (подпункт 3 пункта 19.5.2 Правил ИЗ). Вышесказанное обуславливает вывод о

том, что изобретение по оспариваемому патенту соответствует условию патентоспособности "новизна" (пункт 1 статьи 4 Закона).

В соответствии с вышеизложенным доводы лица, подавшего возражение, недостаточны для признания оспариваемого изобретения не соответствующим условиям патентоспособности "промышленная применимость" и "новизна".

В результате того, что доводов лица, подавшего возражение, недостаточно для признания независимого пункта формулы оспариваемого изобретения не соответствующим условию патентоспособности "новизна", то нет необходимости в анализе изобретательского уровня ее зависимых пунктов и, соответственно, в анализе противопоставляемых источников информации [3] – [6] (подпункт 5 пункта 19.5.2 Правил ИЗ).

Учитывая вышесказанное, коллегия палаты по патентным спорам приняла решение:

отказать в удовлетворении возражения от 28.04.2008, патент Российской Федерации на изобретение № 2142350 оставить в силе.