

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 № 2142351 на изобретение по заявке № 98114573/02(016078), при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2142351 на изобретение «Волока для деформации круглых профилей» выдан по заявке № 98114573/02(016078) 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 на калибрующей зоне выполнены выемки, а 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 калибрующей зоне составляет 20 - 90% от калибруемой поверхности заготовки, контактная поверхность между заготовкой и волоком на обжимной зоне составляет 10 - 90% обжимаемой поверхности заготовки.

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

3. Волока по п.1, отличающаяся тем, что выемки выполнены по винтовым линиям на обжимной и калибрующей зонах.

4. Волока по п.1, отличающаяся тем, что выемки выполнены на обжимной зоне в радиальном направлении, а на калибрующей зоне - вдоль оси волокна.

5. Волока по п.1, отличающаяся тем, что выемки на калибрующей зоне выполнены только в средней части зоны.

6. Волока по п.1, отличающаяся тем, что выемки на калибрующей зоне выполнены после цилиндрического участка, прилегающего к обжимной зоне.

7. Волока по п.1, отличающаяся тем, что выемки на обжимной зоне переходят в выемки на калибрующей зоне."

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 "изобретательский уровень".

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 "изобретательский уровень" мнение лица, подавшего возражение, основывается на известности до даты приоритета оспариваемого изобретения технических решений, описанных в а.с. СССР № 314570, опубл. 21.09.1971 (далее – [2]), и патенте США № 4578985, опубл. 01.04.1986 (далее – [3]). Согласно возражению техническому решению по документу [2] присущи все признаки независимого пункта оспариваемого изобретения, кроме признака «...контактная поверхность между заготовкой и волокой на калибрующей зоне составляет 20-90% от калибруемой поверхности заготовки». При этом, по мнению лица, подавшего возражение, указанный отличительный признак оспариваемого изобретения известен из патента [3].

Что касается зависимых пунктов оспариваемого патента, то в возражении указывается на не соответствие их условию патентоспособности "изобретательский уровень", при этом для подтверждения данного мнения приведены следующие материалы:

- указанные выше источники информации [2] и [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]);
- а.с. СССР № 1565927, опубл. 23.05.1990 (далее-[7]).

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 изобретение по пункту 5 не было реализовано на производстве, а также тем, что в оспариваемом патенте не отражена методика подбора формы и величины выемок для конкретных условий производства, что требует проведения дополнительных опытных работ. Мнение о не соответствии оспариваемого изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость», по мнению патентообладателя, также подтверждается тем, 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 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 1 пункта 19.5.3 Правил ИЗ проверка изобретательского уровня проводится в отношении изобретения, охарактеризованного в независимом пункте формулы, и включает определение наиболее близкого аналога, выявление признаков, которыми отличается заявленное изобретение от наиболее близкого аналога (отличительных признаков), и выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 19.5.3 Правил ИЗ изобретение признается соответствующим условию изобретательского уровня, если не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность

влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

В соответствии с подпунктом 8 пункта 19.5.3 Правил ИЗ если заявленное изобретение, охарактеризованное в многозвенной формуле, содержащей зависимые пункты, признано соответствующим условию изобретательского уровня в отношении независимого пункта, то дальнейшая проверка в отношении зависимых пунктов формулы 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 охранным 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 – [8])). 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». Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, недостаточны для признания оспариваемого изобретения не соответствующим условию патентоспособности «промышленная применимость».

Что касается доводов возражения о несоответствии оспариваемого изобретения по независимому пункту 1 условию охраноспособности «изобретательский уровень», то до даты приоритета оспариваемого патента действительно были известны технические решения по документам [2] и [3]. При этом волока, описанная в авторском свидетельстве [2], действительно может быть выбрана в качестве наиболее близкого аналога для оспариваемого изобретения, т.к. оба указанных технических решения представляют собой волоку для деформации круглых профилей, содержащую 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 следует отметить, что в документе [2] отсутствуют приписанные ему в возражении признаки оспариваемого изобретения, характеризующие выполнение выемок на обжимной зоне таким образом, 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, наиболее близкому аналогу, выбранному лицом, подавшим возражение, не присущ ряд признаков, ему приписанных, в результате отсутствуют основания для вывода о том, что оспариваемое изобретение для специалиста явным образом следует из уровня техники. Дополнительно следует отметить, что отличительные признаки оспариваемого изобретения, выявленные в возражении, не характерны для второго противопоставляемого документа [3]. Так нельзя согласиться с выводом об идентичности признака оспариваемого изобретения, характеризующего величину поверхности волокна, контактирующей с заготовкой в калибрующей зоне, и признаков патента [3], характеризующих величину ширины выемки в волоке. Подобный вывод возражения основывается на неправомерном отождествлении величины площади выемок и линейных величин их ширины для патента [3].

На основании вышеизложенного можно констатировать, что из указанных в возражении источников информации [2] и [3] не известны все признаки, характеризующие техническое решение по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента. Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, недостаточны для признания оспариваемого изобретения не соответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень». При этом в соответствии с подпунктом 8 пункта 19.5.3 Правил ИЗ нет необходимости в анализе изобретательского уровня зависимых пунктов формулы оспариваемого патента и, соответственно, в анализе противопоставляемых источников информации [4] – [7].

Что касается особого мнения, поступившего 11.12.2008 от лица, подавшего возражение, и особого мнения, поступившего 12.12.2008 от

патентообладателя, то следует отметить следующее. Содержания обоих особых мнений сводятся по существу к одной и той же мотивации, поэтому нет необходимости рассматривать их в отдельности. Претензии, изложенные в указанных особых мнениях, неправомерны, т.к. объединение данных заседаний было произведено с согласия обеих заинтересованных сторон без каких-либо оговорок. При этом доклад председательствующего относился к обоим рассматриваемым на данном объединенном заседании возражениям, а по окончании заседания до вынесения решения обеим сторонам предлагалось дополнить свои выступления, от чего они отказались. Дополнительно следует отметить, что доводов изложенных сторонами на заседании было достаточно для принятия решений по обоим рассмотренным возражениям. Также следует отметить, что в процессе заседания проводилась видеозапись, которая для разъяснения затронутого в особых мнениях вопроса может быть затребована в суде.

Учитывая вышесказанное, коллегия палаты по патентным спорам приняла решение:

отказать в удовлетворении возражения от 28.04.2008, патент Российской Федерации на изобретение № 2142351 оставить в силе.

Члены коллегии:

С.Е. Аверкиев

В.А. Воробьев

Н.И. Пожидаева