

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 от 18.12.2006 № 231-ФЗ 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ОАО «Уральская сталь» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.03.2008, против выдачи патента Российской Федерации № 2190487 на изобретение «Способ прокатки круглых сортовых профилей большого диаметра», при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2190487 выдан по заявке № 99125220/02 с приоритетом от 29.11.1999 на имя ОАО «Уральская сталь» (далее – патентообладатель) со следующей формулой изобретения:

«Способ прокатки круглых сортовых профилей большого диаметра, включающий нагрев заготовки, прокатку ее в системе предчистового и чистового калибров, отличающийся тем, что прокатку осуществляют сначала в предчистовом калибре овальной формы, а затем поочередно в двух чистовых калибрах круглой формы, при этом в первом чистовом калибре прокатку осуществляют в черновых валках с более мощным двигателем привода, а во втором чистовом калибре - в чистовых валках с менее мощным двигателем привода».

Против выдачи указанного патента в соответствии со статьей 1398 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации и с учетом пункта 1 статьи 4 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.92 №3517-I (далее – Закон), в Палату по патентным спорам поступило возражение, мотивированное несоответствием изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский

уровень».

В возражении приведены следующие источники информации:

- З. Вусатовский, Основы прокатки, Перевод с немецкого Г.Т. Германа, под ред. к.т.н. М.В. Барбарича, изд. «Металлургия», Москва, 1967, с. 264-265 (далее – книга /1/);
- описание к патентному документу JP 60-040603, опубл.04.03.1985 (далее – документ /2/);
- описание к патентному документу JP 07-100501, опубл.18.04.1995, (далее – документ /3/);
- описание к патентному документу RU 2105618 C1, опубл.27.02.1998 (далее – документ /4/);
- описание к патентному документу JP 06-39401 опубл.15.02.1994 (далее – документ /5/);
- описание к патентному документу JP 05-38502, опубл.19.02.1993 (далее – документ /6/);
- описание к патентному документу US 2260773 A, опубл. 28.10.1941 (далее – документ /7/);
- описание к патентному документу JP 60-82208, опубл.10.05.1985 (далее – документ /8/);
- описание к патентному документу JP 01-202302, опубл.15.08.1989 (далее – документ /9/);
- описание к патентному документу JP 06-262202, опубл. 20.09.1994 (далее – документ /10/).

В возражении со ссылкой на общеизвестность смыслового содержания понятий «чистовая обработка», «черновая стадия формообразования», «чистовые валки» и др., указано, что согласно формуле оспариваемого патента невозможно осуществить «...последовательно две чистовые операции друг за другом, поскольку в этом случае предпоследняя не может быть чистовой...», а также «...чистовую прокатку... в черновых валках...», т. к. последние «...по аналогии с понятием «черновая операция»

предназначены для осуществления предварительных этапов обработки...», и «...значительно отличаются по форме от чистовых...».

В связи с этим, по мнению лица, подавшего возражение, формула изобретения оспариваемого патента составлена в некорректных терминах, при этом в возражении приведена её «правильная формулировка».

Кроме того, в возражении указано, что в описании к оспариваемому патенту не раскрыты причинно-следственные связи между признаками формулы изобретения и указанными заявителем техническими результатами, поэтому не могут быть достигнуты следующие технические результаты:

- «в чистовой клети осуществляется дополнительный, контроль размеров профиля», т. к. для его достижения необходимо наличие хотя бы одной измерительной операции в способе, а также средств измерения, о которых в описания не упоминается;

- «во втором чистовом калибре происходит правка проката в горячем состоянии после возможного искривления раската по пути движения его из первого чистового калибра до второго чистового калибра», поскольку второй чистовой калибр, как и предыдущий, выполняет формообразование сечения проката, тогда как «...правка проката осуществляется при помощи специальных правильных машин...», не имеющих отношения к прокатным клетям.

В возражении также отмечено, что технический результат, касающийся расширения возможностей прокатного производства в деле прокатки круглых сортовых профилей большого диаметра существующих крупносортовых станах, является не конкретным и декларативным, и сформулирован для «уже существующих крупносортовых станом», т.е. для устройств, тогда как патент защищает способ.

По мнению лица, подавшего возражение, такая причинно-следственная связь раскрыта только для технического результата «разгрузка двигателя чистовой клети», который достигается за счет одинаковости диаметров

последнего и предпоследнего калибров и является известным из теории процесса прокатки (книга /1/), откуда следует, что при равенстве диаметров последнего и предпоследнего калибров, потребляемая последним калибром мощность будет меньше чем мощность, потребляемая предпоследним,

Кроме того, в возражении указано, что признаки формулы оспариваемого патента, касающиеся того, что мощность двигателя на первых валках с круглым калибром больше мощности двигателя на вторых валках с круглым калибром того же диаметра, является формулировкой технического результата, а не признаком (операцией) способа.

В возражении указано, что при известности из документа /2/ способа прокатки круглых сортовых профилей большого диаметра, включающего нагрев заготовки, прокатку ее в системе предчистового калибра овальной формы и чистового калибра круглой формы, отличием изобретения по оспариваемому патенту от известного из документа /2/ является то, что дважды повторяют операцию прокатки в калибре круглой формы, при этом достигается технический результат - разгрузка двигателя чистовой клетки.

По мнению лица, подавшего возражение, сущность способа по оспариваемому патенту состоит в дополнении известной последовательности действий известным действием, причем результат такого дополнения является известным в теории прокатки (книга /1/), при этом из документа /3/ известен способ прокатки, состоящий в последовательной прокатке заготовки в предпоследнем калибре радиуса R_1 и чистовом круглом калибре радиуса R_2 , где $R_1/R_2 = 1,05$.

В возражении приведена еще одна проверка патентоспособности изобретения по оспариваемому патенту с учетом прототипа, указанного заявителем в описании к оспариваемому патенту (Грудев А.П. и др., Технология прокатного производства, М., Metallurgia, 1994, с. 163, рис. 84, далее – книга /11/).

По мнению лица, подавшего возражение, в этом случае, отличительные признаки: прокатку осуществляют сначала в предчистовом калибре овальной

формы - известны из документов /4/, /5/ и /6/; признаки - затем в калибре круглой формы – известны из документов /3/-/10/; признаки: затем в чистовом калибре круглой формы того же диаметра, что и первый круглый калибр – известны из документов /3/ и /10/.

В возражении содержится просьба признать патент на изобретение № 2190487 недействительным полностью, в связи с несоответствием изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту правовая база для оценки охраноспособности запатентованного изобретения включает упомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента 17.04.1998 № 82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.09.1998 № 386 (далее – Правила ИЗ).

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 пунктом (1) пункта 19.5.3 Правил ИЗ проверка изобретательского уровня включает, определение наиболее близкого аналога, выявление признаков, которыми отличается заявленное изобретение от наиболее близкого аналога (отличительных признаков), выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения.

Согласно подпункту (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.

Согласно п. 3.2.4.3.(1) Правил ИЗ признаки относятся к существенным, если они влияют на достигаемый технический результат, т.е. находятся в причинно следственной связи с указанным результатом.

Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, свойства, явления и т.п., которые могут быть получены при осуществлении (изготовлении) или использовании средства, воплощающего изобретение.

Технический результат может выражаться, в частности, в снижении (повышении) коэффициента трения; в предотвращении заклинивания; снижении вибрации; в улучшении кровоснабжения органа; локализации действия лекарственного препарата, снижении его токсичности; в устранении дефектов структуры литья; в улучшении контакта рабочего органа со средой; в уменьшении искажения формы сигнала; в снижении просачивания жидкости; в улучшении смачиваемости; в предотвращении растрескивания.

Изобретению по оспариваемому патенту предоставлена охрана в объеме совокупности признаков, представленной в вышеприведенной формуле изобретения, содержащей, в частности следующие существенные признаки: прокатку осуществляют ... поочередно в двух чистовых калибрах круглой формы, при этом в первом чистовом калибре прокатку осуществляют в черновых валках с более мощным двигателем привода, а во втором чистовом калибре - в чистовых валках с менее мощным двигателем привода.

Анализ доводов, приведенных в возражении, показал следующее.

Мнение лица, подавшего возражение, о некорректности ряда терминов формулы изобретения оспариваемого патента в связи невозможностью осуществить «...последовательно две чистовые операции ...», а также «...чистовую прокатку... в черновых валках...», основано на анализе таких понятий как чистовая/черновая операции, предварительные этапы обработки и др., которые не содержатся в формуле изобретения оспариваемого патента.

В возражении не указано на какие-либо физические, технологические или другие причины, обуславливающие невозможность выполнения чистового калибра в черновых валках, при этом доводы о некорректности формулировок части признаков формулы изобретения и представленная в возражении её «правильная формулировка» приведены без каких-либо выводов в смысле оценки патентоспособности изобретения по оспариваемому патенту.

В отношении невозможности, по мнению лица, подавшего возражение, достижения технических результатов, указанных в описании оспариваемого патента, необходимо отметить следующее.

Приведенные в возражении доводы о том, что для достижения технического результата «в чистовой клети осуществляется дополнительный, контроль размеров профиля» необходимо наличие в способе измерительной операции или средств измерения, ничем необоснованны. Этот технический результат обеспечен согласно описанию оспариваемого патента тем, что получаемый на двух последних операциях в чистовых калибрах окончательный диаметр проката можно проконтролировать в случае необходимости на предпоследней операции.

Мнение лица, подавшего возражение, о том, что «...правка проката осуществляется при помощи специальных правильных машин..» прямо противоречит указанному в описании техническому результату - «во втором чистовом калибре происходит правка проката в горячем состоянии после возможного искривления раската по пути движения его из первого чистового калибра до второго чистового калибра», что и обеспечивает правку согласно

способу по оспариваемому патенту без использования специальных правильных машин.

Приведенное в возражении утверждение о декларативности технического результата: «расширения возможностей прокатного производства в деле прокатки круглых сортовых профилей большого диаметра существующих крупносортовых станах», ничем не обосновано, поэтому именно это утверждение является декларативным.

Таким образом, в возражении не доказана несущественность признаков формулы изобретения для достижения указанных выше технических результатов.

Только одно это обстоятельство указывает на то, что в возражении не подтверждено несоответствие изобретения по оспариваемому патенту условию изобретательского уровня, т. к. анализ признаков формулы и оценка патентоспособности изобретения в отношении упомянутых технических результатов в возражении не приведены.

Что касается приведенной в возражении проверки патентоспособности изобретения по оспариваемому патенту с учетом достигаемого, по мнению лица, подавшего возражение, технического результата, то она также не подтверждает несоответствие изобретения по оспариваемому патенту условию изобретательского уровня по следующим причинам.

В возражении указано, что технический результат «разгрузка двигателя чистовой клетки» достигается за счет одинаковости диаметров последнего и предпоследнего калибров и является известным из теории процесса прокатки (книга /1/).

Однако из книги /1/ однозначно не следует, что при равенстве диаметров последнего и предпоследнего калибров, потребляемая последним калибром мощность будет меньше чем мощность, потребляемая предпоследним, при этом в данном источнике информации нет сведений о последовательной прокатке раската в двух чистовых калибрах валков, приводимых двигателями различной мощности.

Утверждение лица, подавшего возражение, о том, что признаки формулы оспариваемого патента: мощность двигателя на первых валках с круглым калибром больше мощности двигателя на вторых валках с круглым калибром того же диаметра - являются формулировкой технического результата, приведено без каких либо оснований или ссылок на нормативные или другие документы.

Согласно п. 3.2.4.3.(1) Правил ИЗ технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, свойства, явления и т.п., к чему никак нельзя отнести приведенную выше формулировку признаков формулы изобретения оспариваемого патента.

Приведенные в возражении доводы о том, что в заявленном изобретении по оспариваемому патенту «дважды повторяют операцию прокатки в калибре круглой формы» не соотносятся с признаками, содержащимися в формуле изобретения оспариваемого патента.

Одна из операций прокатки в калибре круглой формы согласно формуле изобретению осуществляется валками с более мощным двигателем привода валков, а другая – с менее мощным двигателем, т. е. операции не повторяются.

Поэтому вывод, сделанный в возражении, о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту изобретательскому уровню при известности документа /2/ в связи с тем, что изобретение основано на дополнения известной последовательности действий известным действием, является необоснованным.

Что касается приведенной в возражении ссылки на известность из документа /3/ способа прокатки, состоящего в последовательной прокатке заготовки в предпоследнем калибре радиуса R1 и чистовом круглом калибре радиуса R, где $R1/R2 = 1,05$, то это обстоятельство также не подтверждает вывода об отсутствии в изобретении по оспариваемому патенту изобретательского уровня, т. к. из документа /3/ неизвестны признаки формулы изобретения этого патента «прокатку осуществляют ... поочередно

в двух чистовых калибрах круглой формы, при этом в первом чистовом калибре прокатку осуществляют в черновых валках с более мощным двигателем привода, а во втором чистовом калибре - в чистовых валках с менее мощным двигателем привода».

В отношении приведенной в возражении оценки патентоспособности изобретения по оспариваемому патенту с учетом прототипа из книги /11/ и учетом известности отличительных, по мнению лица, подавшего возражение, от прототипа признаков из документов /3/-/10/ необходимо отметить, что ни один из документов /3/-/10/ не содержит сведений, подтверждающих известность признаков формулы изобретения по оспариваемому патенту «... в первом чистовом калибре прокатку осуществляют в ... валках с более мощным двигателем привода, а во втором чистовом калибре .. с менее мощным двигателем привода». Тем более из указанных документов не следует известность влияния этих признаков на указанные в описании патента технические результаты.

Таким образом, доводы, приведенные в возражении, не подтверждают вывода о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию охраноспособности "изобретательский уровень».

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 17.03.2008, патент Российской Федерации на изобретение № 2190487 оставить в силе.