

Коллегия палаты по патентным спорам Роспатента (далее - Палата по патентным спорам) в соответствии с пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) и Правилами подачи возражений, заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56 и зарегистрированными в Министерстве юстиции РФ 08.05.2003 №4520 (далее — Правила ППС), рассмотрела возражение Онищенко А.К. (далее – заявитель), поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.05.2008 на решение Федерального института промышленной собственности (далее – ФИПС) об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке №2005127569/02(030947), при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Способ противофлокенной термической обработки поковок», совокупность признаков которого изложена в формуле изобретения, изменения в которую внесены в письме, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в дополнительных материалах от 15.06.2006, в следующей редакции:

«Способ противофлокенной термической обработки поковок, при котором поковки подвергают закалке после горячей пластической деформации».

Данная формула изобретения была принята к рассмотрению при экспертизе заявки по существу.

По результатам рассмотрения, ФИПС принял решение от 30.07.2007 об отказе в выдаче патента в связи с несоответствием заявленного изобретения условию патентоспособности «новизна» в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1, с

изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом «О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации» от 07.02.2003 № 22 - ФЗ (далее - Закон).

Этот вывод мотивирован тем, что совокупность признаков, представленная заявителем в формуле изобретения, известна из Сборника статей под ред. В.А. Мирмельштейна Производство крупных машин, «Машиностроение», Москва, 1974 г., выпуск 23, стр. 64-68, рис. 6, табл. 7, 8; далее - [1].

Заявитель в своем возражении выразил несогласие с решением экспертизы и отметил, что экспертиза под понятием закалки понимает охлаждение поковок в воде непосредственно после ковки. При этом из сборника [1] известен эксперимент, который проводили на паковках диаметром 400 мм и длиной 1000 мм стали 38ХГН, охлаждение в воде с температурой ковки проводилось до температуры поверхности 200°C в течении 12 мин. По мнению заявителя, в данном случае закалка стали по всему объему поковки невозможна. В возражении заявитель приводит определения закалки без полиморфного превращения и закалки с полиморфным превращением. По мнению заявителя, до подачи настоящей заявки не существовало единой теории флокенообразования и не были известны причины образования волосовидных трещин в сталях и сплавах. Заявитель, ссылаясь на описание заявки отмечает, что «для устранения флокенов в поковках из аустенитных сталей... параметры закалки выбирают с возможностью получения во всем объеме поковки пересыщенного твердого раствора или метастабильных структур, а для поковок из сталей, обладающих возможностью полиморфного превращения при закалке, скорость последней выбирают не менее верхней критической скорости ($V_{вкз}$)», т.е. в предлагаемом способе речь идет об объемной закалке поковок из любых

сталей и сплавов после горячей деформации, а не их ускоренном охлаждении в воде, снижающем образование флокенов, но не устраняющих их полностью. По мнению заявителя, «все известные решение противопоставляемые экспертизой, не порочат новизны» заявленного изобретения, поскольку относятся к «ковке лабораторных поковок гладких валов из роторной стали перлитного класса», а горячая пластическая деформация, кроме ковки, «охватывает: прокатку листовую и сортовую, прессование, волочение и др.».

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты поступления заявки правовая база для оценки охраноспособности заявленного изобретения включает указанный 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 (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. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно подпункту 4 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,

включая характеристику назначения.

На основании подпункта (1) пункта 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 образом сообщено.

Согласно пункту 4.2 Правил ППС, в состав коллегии палаты по патентам спорам не могут входить лица, состоящие в родстве или в супружеских отношениях между собой, в родстве или в супружеских отношениях с участниками рассмотрения дела, а также лица, принимавшие оспариваемое решение.

Существо заявляемого изобретения выражено в приведённой выше формуле, которую коллегия палаты по патентным спорам принимает к рассмотрению.

Анализ соответствия заявленного изобретения условию патентоспособности «новизна» показал следующее.

Из источника информации [1] известен способ противофлокенной термической обработки поковок, при котором поковки подвергают закалке после горячей пластической деформации.

Таким образом, все признаки, приведенные в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения, известны из источника [1].

Доводы заявителя со ссылками на описание являются необоснованными, поскольку изобретение характеризуется формулой изобретения. Оценка «новизны» изобретения проводится в отношении формулы изобретения (см. процитированный выше подпункт 4 пункта 19.5.2 Правил ИЗ). При этом, необходимо отметить, что от заявителя не поступало ходатайство о корректировке формулы с привлечением признаков

первоначального описания.

В соответствии с изложенным, возражение не содержит доводов для отмены решения экспертизы.

Заявителем было представлено особое мнение, в котором отмечается, что заявлен способ «при котором поковки подвергают закалке после горячей пластической деформации, а не просто ускоренному охлаждению». Существуют принципиально отличные друг от друга виды закалки «с полиморфным превращением и без него». В состав коллегии была введена эксперт Орешкина, что нарушает пункт 4.2. Правил ППС.

Что касается представленного заявителем особого мнения, то из источника информации [1] (см. стр. 67) известно, что поковки подвергают закалке после горячей пластической деформации. Формула заявленного изобретения составлена с использованием признаков, охарактеризованных общими понятиями, без указания частных случаев. Так, формула содержит общие понятия «закалка» и «горячая пластическая деформация». Это означает, что для достижения технического результата, в соответствии с формулой необходимо провести закалку после горячей пластической деформации, при этом не важно какой будет закалка: в воде; с полиморфным превращением или без полиморфного превращения; объемная или нет, а также какого вида была пластическая деформация: ковка, прессование, прокатка и т.д. Однако в случае, если уточнение, какого-либо признака необходимо для достижения технического результата, то такой признак необходимо конкретизировать, например: «подвергают закалке с полиморфным превращением» и т.д., и соответственно, такие признаки должны были быть включены заявителем в формулу изобретения. Однако как отмечалось выше, ходатайства о корректировке формулы от заявителя не поступало. Утверждение заявителя о включении эксперта А.Г. Орешкиной в

состав коллегии не соответствует действительности. А.Г. Орешкина не являлась членом коллегии и не присутствовала на заседании коллегии, как представитель экспертизы, о чем свидетельствует протокол.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 14.05.2008, решение экспертизы от 30.07.2007 оставить в силе.