

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, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 рег. № 4520 (далее – Правила ППС), с учетом решения Арбитражного суда г. Москвы от 04.10.2007 повторно рассмотрела возражение от 24.10.2005, поданное ЗАО "Патентные услуги" (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на изобретение №1811954, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №1811954 на изобретение "Способ изготовления заготовок болтов с многогранной головкой" выдан по заявке №04802496 с приоритетом от 30.01.1990 на имя В.Н. Матвеева и А.Л. Пospelova (далее – патентообладатель) со следующей формулой изобретения:

"Способ изготовления заготовок болтов с многогранной головкой, включающий отрезку исходной заготовки, предварительную и окончательную высадку головки с одновременной осадкой стержня, редуцирование стержня под резьбу и обрезку боковой поверхности головки по периметру многогранника, отличающийся тем, что, с целью повышения качества изделий за счет улучшения механических свойств, используют исходную заготовку диаметром, равным 0,87-0,93 диаметра большей ступени стержня, а общую степень деформации стержня на предварительном и окончательном этапах высадки головки принимают равной 13-25%."

Против выдачи данного патента в соответствии с подпунктом 2) 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 в формуле изобретения, которая содержится в решении о выдаче патента, имеются признаки, отсутствовавшие на дату подачи заявки в описании изобретения и в формуле изобретения.

В возражении отмечено, что в формуле изобретения по оспариваемому патенту № 1811954 содержатся признаки: "с одновременной" в отношении предварительной и окончательной высадки головки и осадки стержня, "большей ступени стержня" в отношении его диаметра, а также "общую степень деформации стержня".

По мнению лица, подавшего возражение, указанные выше признаки отсутствуют в первоначальных материалах заявки, как в описании изобретения, так и в его формуле.

Действие патента Российской Федерации на изобретение №1811954 было досрочно прекращено с 23.08.2006 на основании заявления патентообладателей А.Л. Пospelова и В.Н. Матвеева в соответствии со статьей 30 Патентного закона Российской Федерации, действовавшего в период подачи и рассмотрения указанного заявления.

На этом основании при рассмотрении возражения от 24.10.2005 на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 03.11.2006, согласно положениям пункта 5.1 (абз.9) Правил ППС, было принято решение прекратить делопроизводство по возражению от 24.10.2005, поскольку возникло обстоятельство, не позволяющее принять по данному возражению решение. Решение Палаты по патентным спорам 18.12.2006 было утверждено Руководителем Роспатента и вступило в силу с даты его утверждения.

ОАО «ММК – МЕТИЗ» обратилось с заявлением о признании незаконным решения Палаты по патентным спорам от 18.12.2006 в Арбитражный суд г. Москвы.

В результате рассмотрения указанного заявления 04.10.2007 суд решил признать незаконным решение Палаты по патентным спорам от 18.12.2006 о прекращении делопроизводства по возражению от 24.10.2005 против выдачи патента Российской Федерации на изобретение №1811954 как не соответствующее положениям пункта 2.8 и пункта 5.1 Правил ППС, и обязать Палату по патентным спорам рассмотреть возражение от 24.10.2005 по существу.

Палатой по патентным спорам в соответствии с установленным порядком в адрес патентообладателей были направлены уведомления о повторном рассмотрении возражения от 24.10.2005 и копии материалов этого возражения.

По мотивам возражения патентообладатель представил отзыв от 07.05.2008, в котором отмечено следующее.

По мнению патентообладателя при рассмотрении возражения должны применяться «Положение об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях», утвержденное постановлением Совета Министров СССР от 21.08.1973 № 584 (далее – Положение) и «Инструкция по государственной научно-технической экспертизе изобретений» (далее – ЭЗ-2-74).

В отзыве также выражена просьба о переносе рассмотрения возражения на более поздний срок - «до момента принятия новых Правил...», уточненных в соответствии с Гражданским кодексом.

В части доводов, указанных в возражении лицом, подавшим возражение, в отзыве отмечено следующее:

- по мнению патентообладателя признак формулы изобретения «с одновременной осадкой стержня» присутствует в первоначальном описании, т.к. в этом документе приведены модели холодновысадочного оборудования – автоматы-комбайны А1921, Q-161, КА-84, с использованием которого осуществляется предложенный способ и приведенный в описании пример, при котором заготовку передают на позицию высадки, где пуансоном в матрице, опирая на неподвижный выталкиватель, производят образование

головки и осадку стержня:

- в описании указывается на наличие осадки стержня при предварительной и окончательной высадке головки, что, очевидно, указывает на то, что высадка предварительной и окончательной головки может быть произведена либо одновременно с осадкой стержня, либо не одновременно с осадкой стержня, других вариантов нет.

По мнению патентообладателя это дает полное право на включение признака «с одновременной осадкой стержня» в формулу, как присутствующего в материалах заявки;

- по мнению патентообладателя признак «большей ступени стержня» присутствует в первоначальном описании, что подтверждается чертежом 1, где изображен ступенчатый стержень, а также большая ступень стержня с указанием именно на большей ступени стержня ее диаметра « d_3 ».

Кроме того, патентообладателем представлены уточненные редакции формулы изобретения, которые, по его мнению, могут быть приняты к сведению в случае, если при рассмотрении возражения доводы, приведенные в отзыве, будут признаны коллегией Палаты по патентным спорам неправомерными.

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

С учетом даты подачи возражения правовая база включает упомянутый выше Патентный закон.

В соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 29 Патентного закона патент на изобретение в течение всего срока его действия может быть признан недействительным полностью или частично в случае наличия в формуле изобретения, которая содержится в решении о выдаче патента, признаков, отсутствовавших на дату подачи заявки в описании изобретения и в формуле изобретения, если заявка на дату ее подачи содержала формулу.

В соответствии с пунктом 3 статьи 29 Закона признанный

недействительным полностью или частично патент на изобретение аннулируется. В случае признания патента недействительным частично выдается новый патент.

Для информации следует отметить, что аналогичная норма содержится и в Гражданском кодексе, согласно подпункту 2) пункта 1 статьи 1398 которого патент на изобретение может быть в течение срока его действия признан недействительным полностью или частично в случае наличия в формуле изобретения признаков, отсутствовавших на дату подачи заявки в описании изобретения и в формуле изобретения (если заявка на изобретение на дату ее подачи содержала такую формулу).

Изобретению по оспариваемому патенту была предоставлена охрана в объеме формулы изобретения, представленной выше.

Проверка приведенных в возражении мотивов и анализ описания и формулы изобретения первоначальных материалов заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, показали следующее.

Из описания первоначальных материалов заявки следует, что об одновременности высадки головки и осадки стержня однозначно можно судить только в отношении предварительных операций, так как эти операции на первой позиции технологического процесса изготовления заготовок болтов протекают с опиранием стержня на выталкиватель.

Сведения об аналогичных условиях протекания окончательных операций высадки головки и осадки стержня на последующей позиции технологического процесса, в частности, проведение операции с опиранием стержня на выталкиватель, в первоначальных материалах отсутствуют. Имеющаяся в описании информация свидетельствует только о наличии упомянутых операций по окончательной высадке головки и осадке стержня. В связи с этим нельзя утверждать, что протекание указанных операций в предложенном способе осуществляется одновременно, т. е. начало и окончание высадки головки и осадки стержня совпадают по времени.

В формуле изобретения, приведенной в первоначальных материалах заявки, признак, характеризующий одновременность операций высадки головки и осадки стержня, также отсутствует.

В первоначальном описании изобретения отмечается, что используют заготовку диаметром 0,87 – 0,93 от наибольшего диаметра, при этом сведения о выполнении стержня болта ступенчатым отсутствуют.

В первоначальном описании указывается на редуцирование стержня на предпоследнем переходе.

Согласно общепринятому определению «редуцирование» в металлообработке - процесс вытяжки круглой заготовки, бесшовных или сварных труб в горячем или холодном состоянии, заключающийся в уменьшении их поперечного сечения путём всестороннего бокового обжатия. Из этого следует, что понятие редуцирования не предполагает выполнение стержня ступенчатым в обязательном порядке, поскольку широко известно в технологии штамповки коротких болтов, например, при однократном редуцировании выполнение стержней болтов с резьбой до головки, т.е. без образования ступеней по длине стержня.

Таким образом, как правомерно отмечено в возражении, в формуле изобретения по оспариваемому патенту содержатся признаки, отсутствовавшие в первоначальных материалах заявки, а именно, признаки - "с одновременной" (в отношении операций предварительной и окончательной высадки головки и осадки стержня) и "большей ступени стержня".

Относительно утверждения лица, подавшего возражение, об отсутствии в первоначальных материалах заявки признака "общую степень деформации" следует отметить, что данный признак по существу раскрыт в первоначальных материалах заявки и отражен через термин «степень осадки стержня заготовки» и математическое выражение, которым задают, согласно материалам заявки, указанную степень осадки стержня.

Наличие в формуле изобретения по оспариваемому патенту упомянутых выше признаков, отсутствовавших в первоначальных материалах заявки, является основанием для признания в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 29 Патентного закона патента на изобретение № 1811954 недействительным полностью.

В отношении других приведенных в отзыве патентообладателем доводов необходимо отметить следующее.

Действительно, в соответствии с пунктом 2 Постановления Верховного Совета Российской Федерации «О введении в действие Патентного закона Российской Федерации» от 23.09.1992 №3518-1 (далее – Постановление) Патентный закон применяется к правоотношениям, возникшим после введения в действие указанного Закона.

Согласно пункту 3 упомянутого Постановления действие на территории Российской Федерации ранее выданных охранных документов СССР на изобретения может быть прекращено в случае несоответствия охраняемого объекта предусмотренным действовавшим на дату подачи заявки законодательством условиям патентоспособности в порядке, установленном пунктами 2 и 3 статьи 29 Патентного закона.

Доводы лица, подавшего возражение, касаются содержания в формуле изобретения признаков, отсутствовавших на дату подачи заявки в описании изобретения и в формуле изобретения и не относятся к оценке соответствия условиям патентоспособности изобретения, в связи с чем правомерность включения таких признаков в формулу изобретения должна основываться на действующем в период подачи и рассмотрения возражения патентном законодательстве.

Следует также отметить, что и в упомянутых в отзыве документах, а именно, Положении и ЭЗ-2-74, также имелись аналогичные нормы, не позволяющие изменение сущности заявленного изобретения (пункт 55 Положения) и предписывающие экспертизе при выделении существенных признаков объекта изобретения (для включения в формулу), учитывать то,

что такое выделение признаков осуществляется на основе формулы и описания изобретения (пункт 5.08 ЭЗ-2-74, примечание).

Относительно представленных патентообладателем в отзыве уточненных редакций формулы изобретения необходимо отметить, что в соответствии с пунктом 4.9. Правил ППС коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу изобретения в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при их внесении – может быть признан недействительным частично.

В связи с тем, что действие патента Российской Федерации на изобретение №1811954 было досрочно прекращено с 23.08.2006 на основании заявления патентообладателей, коллегия Палаты по патентным спорам считает предложение по внесению изменений в формулу изобретения прекратившего действие патента невозможным, поскольку восстановление действия патента в этом случае не предусмотрено.

Относительно просьбы патентообладателей перенести рассмотрение возражения на более поздний срок следует отметить, что приведенные в отзыве доводы («до момента принятия новых Правил...») нельзя рассматривать как основание того, что перенос даты является необходимым для обеспечения условий полного и объективного рассмотрения дела, как это предписано пунктом 4.3. Правил ППС.

Кроме того, лицом, подавшим возражение, присутствующим на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, было подано заявление о несогласии с указанной просьбой патентообладателей, в котором также выражено мнение о необходимости рассмотрения возражения.

В отношении имеющегося в отзыве сообщения о наличии в первоначальном описании сведений о моделях холодновысадочного оборудования – автоматов-комбайнов А1921, Q-161, КА-84 для осуществления способа, необходимо отметить, что из устройств и описаний работы этих известных марок автоматов-комбайнов также однозначно не

следует то, что начало и окончание высадки головки совпадают с началом и окончанием осадки стержня на обеих технологических операциях, т. е. производятся одновременно.

В отношении признака «большей ступени стержня» следует отметить, что действительно, как справедливо указывает патентообладатель в своем отзыве, на чертеже 1, представленном с первичными материалами заявки, изображен ступенчатый стержень, и на большей его ступени имеется указание диаметра « d_3 ».

Однако, согласно как действовавшему в период рассмотрения заявки Положению (пункт 44), так и Патентному закону (пункт 2 статьи 16), чертежи служат иллюстрирующим материалом и не являются обязательным документом заявки, они включаются в ее состав только в случае, если они необходимы для лучшего понимания сущности изобретения.

Описание же является документом, содержащим наиболее полные сведения об изобретении, достаточные для его осуществления. В связи с этим при уточнении формулы во внимание принимаются лишь признаки, раскрытые на дату подачи заявки в описании и формуле изобретения.

Признаки, характеризующие имеющуюся только на чертежах и не раскрытую в описании заявки отличительную особенность технического решения («большей ступени стержня») не могут быть включены в формулу изобретения при ее уточнении.

Таким образом, доводы, приведенные патентообладателем в отзыве не являются убедительными и не опровергают мотивы, изложенные в возражении, касающиеся наличия в формуле изобретения по оспариваемому патенту упомянутых выше признаков, отсутствовавших в первоначальных материалах заявки, что является основанием для признания патента №1811954 недействительным полностью.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.11.2005, патент Российской Федерации на изобретение № 1811954 признать недействительным полностью.