

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 26.02.2008, против выдачи патента Российской Федерации № 2190487 на изобретение «Способ прокатки круглых сортовых профилей большого диаметра», при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2190487, выданный по заявке № 99125220/02 с приоритетом от 29.11.1999 на имя ОАО «Носта» (ОХМК) и переуступленный ОАО «Уральская сталь» (далее – патентообладатель), действует 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 с подпунктом 1) пункта 1 статьи 29 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.92 №3517-I (далее – Закон) в редакции Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" № 22 – ФЗ от 07.02.2003 (далее – Федеральный закон) в Палату по патентным спорам поступило возражение, мотивированное несоответствием

изобретения, раскрытого в оспариваемом патенте, условию патентоспособности "промышленная применимость".

В подтверждение этого вывода в возражении приведено смысловое содержание понятия «клеть», данное в Металлургическом словаре (далее – словарь /1/), на с. Интернет <http://www.metaltrade.ru/abc/k/klet.htm>, которое, по мнению лица, подавшего возражение, обуславливает то, что из уровня техники неизвестны средства и методы, позволяющие осуществить изобретение в том виде, как оно охарактеризовано в формуле оспариваемого патента, т. е. невозможно выполнить:

«...две чистовые операции друг за другом, поскольку в этом случае предпоследняя не может быть чистой...»;

«...чистовую прокатку... в черновых валках...», т. к. черновые валки «... по аналогии с понятием «черновая операция» предназначены для осуществления первичных этапов обработки...», и «...значительно отличаются по форме от чистовых...».

По мнению лица, подавшего возражение, из уровня техники не известны средства и методы осуществления двух чистовых операций формообразования подряд, позволяющие также осуществить прокатку в чистовом калибре черновыми валками, при этом в материалах заявки такие средства и методы также не раскрыты.

В возражении содержится просьба о признании на этом основании оспариваемого патента недействительным полностью.

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

В соответствии со статьей 4 Федерального закона при проверке соответствия изобретений, содержащихся в заявках, поданных до даты вступления в силу настоящего Федерального закона, условиям патентоспособности, применяются условия патентоспособности, установленные законодательством, действовавшим на дату подачи заявки.

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 является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 19.5.1 Правил ИЗ при установлении возможности использования изобретения проверяется, содержат ли первоначальные материалы заявки указание назначения заявленного объекта изобретения. Проверяется также, описаны ли в первоначальных материалах заявки средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в любом из пунктов формулы изобретения. При отсутствии таких сведений в материалах заявки допустимо, чтобы указанные средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения. Кроме того, следует убедиться в том, что, в случае осуществления изобретения, действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

Изобретению по оспариваемому патенту предоставлена охрана в объеме совокупности признаков, представленной в вышеприведенной формуле изобретения.

Анализ доводов, приведенных в возражении, относительно несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию охраноспособности "промышленная применимость" показал следующее.

Приведенные в возражении доводы о невозможности осуществления изобретение в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения из-за невозможности выполнить «...две чистовые операции друг за другом, поскольку ... предпоследняя не может быть чистовой», являются неубедительными.

Они основаны на «общеизвестности», по мнению лица, подавшего возражение, того, что «...под чистовой обработкой понимается стадия окончательного формообразования готовой детали...», поэтому «...предпоследняя операция не может быть чистовой...», т. к. она «...подготавливает заготовку к последней чистовой обработке».

Однако в формуле изобретения оспариваемого патента отсутствует как признаки, касающиеся проведения двух чистовых операций друг за другом, так и признаки, относящиеся черновой или чистовой клети, используемые в возражении для анализа изобретения на его соответствие условию охраноспособности «промышленная применимость».

В формуле изобретения по оспариваемому патенту указано, что «... прокатку ... осуществляют ... поочередно в двух чистовых калибрах, 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», т. е. предпоследняя операция согласно заявленному способу – это прокатка в чистовом калибре в валках с более мощным двигателем привода, а последняя - прокатка в чистовых валках с менее мощным двигателем привода.

Как следует из определения, данного в словаре /1/ - «калибр» - профиль отверстия, образов. смежными ручьями прокатных валков в рабочем положении и зазорами между ними, служит для придания задан. формы и размеров сечению раската. Обычно к. образуется двумя, реже - тремя и четырьмя валками. По форме к. могут быть простые - прямоуг., круглые, квадрат., ром-бич., овальные, полосовые, шестиуг., стрелчатые и фасонные - уголкового, двутавр., швеллер, и др. По конструкции, т.е. положению линии разреза, к. подразделяют на откр. и закр., по расположению на валках - откр.,

закр., полузакр. и диагональные. По назнач. — обжимные, вытяжные, черновые, предчистовые и чистовые к. (далее – определение /2/).

Согласно тому же словарю /1/ «чистовой калибр» - к. для придания раскату конечного профиля, т.е. для изготовл. проката с конеч. размерами попереч. сечения (далее – определение /3/).

Из определения /3/ следует, что прокатка в чистовом калибре не означает того, что она является последней операцией формообразования готового изделия, т. к. предполагает только получение конечного профиля или размеров поперечного сечения, но не получение каких-либо других параметров готового изделия, обеспечивающих, например, более высокое качество готовой продукции, и в частности, - постоянство конечного профиля по длине, на что указано в описании изобретения по оспариваемому патенту.

Именно такое более высокое качество готового после прокатки изделия и обеспечивается согласно описанию (с. 4, 5 первоначального описания) и формуле изобретения оспариваемого патента на предпоследней и последней операции за счет использования чистовых калибров.

В отношении доводов лица, подавшего возражение, о невозможности выполнить «...чистовую прокатку... в черновых валках...», т. к. черновые валки «...по аналогии с понятием «черновая операция» предназначены для осуществления первичных этапов обработки...», и «...значительно отличаются по форме от чистовых...» необходимо отметить следующее.

Понятия: чистовая прокатка, черновая операция - не содержатся в качестве признаков в формуле изобретения оспариваемого патента, при этом в словаре /1/ термин «черновой» применительно к прокатному валку конкретно не определен. В словаре /1/ имеется определение понятия «черновой калибр», однако в формуле изобретения оспариваемого патента этот термин также не содержится.

В общем случае калибр согласно определению /2/ представляет собой по существу профиль отверстия, образованного смежными ручьями валков в

рабочем положении, служащий для придания заданной формы и размеров сечению раската.

В возражении не указано на какие-либо физические, технологические или другие причины, которые могли бы являться препятствием для выполнения чистового калибра в черновых валках, т. е. выполнению калибра валков, приводимых более мощным двигателем, одинаковым с чистовым калибром валков, приводимых менее мощным двигателем.

По существу признак «черновой» (валок) в формуле изобретения оспариваемого патента с учетом известного уровня техники из словаря /1/, можно рассматривать как «дублирование» признака, характеризующего осуществление прокатки раската в первом чистовом калибре валков с более мощным двигателем привода. При этом указанные признаки в совокупности с признаками, характеризующими последующую прокатку в чистовом калибре валков с менее мощным двигателем привода, и составляют основную суть изобретения по оспариваемому патенту.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, не подтверждает вывод о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию охраноспособности "промышленная применимость".

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 26.02.2008, патент Российской Федерации на изобретение № 2190487 оставить в силе.**