

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам
рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), 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 против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2378403, поступившее 11.04.2018 от Общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «НАНОЭЛЕКТРО» (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2378403 на группу изобретений «Способ получения слитка из дисперсионно-твердеющего низколегированного сплава на медной основе и способ производства из него металлоконструкции», исключительное право на которые принадлежит Костину С.А. (далее – патентообладатель), выдан по заявке №2007145397/02 с приоритетом от 10.12.2007 со следующей формулой:

«1. Способ получения слитка из дисперсионно-твердеющего низколегированного тепло- и электропроводного жаропрочного сплава на медной основе, включающий плавку с перегревом медного расплава, последовательное введение в него легирующих элементов и/или лигатур и литье слитка с последующим охлаждением, отличающийся тем, что

охлаждение слитка осуществляют в интервале температур от 1200-1300 до 500°C со скоростью не менее 30°C/с.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что плавку ведут с использованием 3-50% сплавов на медной или никелевой основе.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что лигатуры вводят в порядке, определяемом степенью их растворимости в медном расплаве.

4. Способ по п.1, отличающийся тем, что литье слитка осуществляют полунепрерывным методом.

5. Способ по п.1, отличающийся тем, что литье слитка осуществляют в водоохлаждаемую изложницу.

6. Способ производства металлопродукции из дисперсионно-твердеющего низколегированного тепло- и электропроводного жаропрочного сплава на медной основе, отличающийся тем, что получают слитки способом по п.1, нагревают до температуры 800-1000°C и выдерживают при этой температуре от 15 мин до 2 ч, затем производят горячую деформацию, совмещенную с закалкой или нормализацией со средней скоростью охлаждения от температуры деформации до 500°C не менее 30°C/с, а затем подвергают старению при температуре 400-650°C в течение от 5 мин до 8 ч.

7. Способ по п.6, отличающийся тем, что между закалкой и старением проводят холодную пластическую деформацию с суммарной степенью от 20 до 90%.

8. Способ по п.6, отличающийся тем, что в процессе старения проводят пластическую деформацию с выдержкой от 5 мин до 4 ч.

9. Способ по п.7, отличающийся тем, что после старения проводят дополнительную холодную деформацию с суммарной степенью от 20 до 90%.

10. Способ по п.9, отличающийся тем, что дополнительно проводят низкотемпературный отжиг при температуре 350-550°C в течение 30-120 мин.».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованной группы изобретений условию патентоспособности «промышленная применимость».

По мнению лица, подавшего возражение, содержащийся в независимом п. 1 и в независимом п.6 вышеприведенной формулы признак, определяющий режим скорости охлаждения слитка «не менее 30°C/с», представляет собой интервал, неограниченный верхним значением, а именно «от 30°C/с до бесконечности». При этом, описание группы изобретений не содержит обоснования возможности реализации предложенных способов с достижением заявленного технического результата при его осуществлении с охлаждением слитка со скоростью, выбранной в интервале «от 30°C/с до бесконечности». Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, процесс затвердевания слитков и охлаждения их до заданной температуры в промышленных объемах занимает достаточно длительный отрезок времени, при этом, скорость охлаждения определяется эмпирически и проведение таких экспериментов является трудоемким. По мнению лица, подавшего возражение, в описании отсутствуют примеры, подтверждающие возможность осуществления способов по оспариваемому патенту для всех вариантов реализации признака «охлаждение слитка со скоростью не менее 30°C/с».

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, отзыв от которого поступил на заседании коллегии 07.06.2018.

В отзыве патентообладателем отмечено, что в описании к оспариваемому патенту приведены средства и методы, с помощью которых осуществляется способ получения слитка из дисперсионно твердеющего низколегированного тепло- и электропроводного сплава на медной основе и способ производства металлопродукции из такого сплава на медной основе.

Также в описании и формуле раскрывается назначение группы изобретений по оспариваемому патенту.

В отзыве патентообладателем также отмечено, что в силу известности дисперсионно-твердеющих сплавов как таковых и известности их использования, указанное в оспариваемом патенте назначение группы изобретений можно считать достигнутым с возможностью его реализации в промышленности.

Относительно правомерности использования признака «со скоростью не менее 30°С/с» патентообладатель указывает, что верхний предел скорости охлаждения не влияет существенно на достижение технического результата и для специалиста имеет естественное ограничение, обусловленное конструктивным решением оборудования, используемого для охлаждения.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (10.12.2007), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности группы изобретений по данному патенту включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 с учетом изменений и дополнений, внесенных Федеральным законом № 22 – ФЗ от 07.02.2003 "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные Роспатентом 06.06.2003 №82 и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852 (далее – Правила).

Согласно пункту 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 при установлении возможности использования изобретения в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности проверяется, указано ли назначение изобретения в описании, содержащемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу изобретения - то в описании или формуле изобретения)

В соответствии с подпунктом (2) пункта 19.5.1 Правил проверяется приведены ли в описании, содержащемся в заявке, и в указанных документах средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 19.5.1 Правил следует убедиться в том, что в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 19.5.1 Правил если установлено, что соблюдены все указанные требования, изобретение признается соответствующим условию промышленной применимости. При несоблюдении хотя бы одного из указанных требований делается вывод о несоответствии изобретения условию промышленной применимости.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 3.3.1. Правил формула изобретения предназначается для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 3.3.1. Правил (2) формула изобретения должна быть полностью основана на описании, т.е. характеризуемое ею изобретение должно быть раскрыто в описании, а определяемый формулой изобретения объем правовой охраны должен быть подтвержден описанием.

В соответствии с подпунктом (4) пункта 3.3.1. Правил признаки изобретения выражаются в формуле изобретения таким образом, чтобы

обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания.

В соответствии с подпунктом (5) пункта 19.4 Правил при проверке формулы на соответствие требованию подпункта (2) пункта 3.3.1 настоящих Правил устанавливается, использованы ли для характеристики признаков, включенных в формулу изобретения, понятия, содержащиеся в описании. Если в формулу изобретения включены понятия, отсутствующие в их буквальной формулировке в описании, устанавливается, раскрыто ли в описании содержание таких понятий. Проверяется также правомерность применения использованной заявителем степени обобщения при характеристике признаков, включенных в формулу изобретения.

Группе изобретений по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов возражения и отзыва патентообладателя, касающихся соответствия группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», показал следующее.

Назначения оспариваемых изобретений отражены в формуле следующим образом – «Способ получения слитка из дисперсионно-твердеющего низколегированного жаропрочного сплава на медной основе» и «Способ производства металлопродукции из дисперсионно-твердеющего низколегированного жаропрочного сплава на медной основе». При этом в описании к оспариваемому патенту указано, что «... изобретение относится к области цветной металлургии, в частности металлургии низколегированных сплавов на основе меди, и может быть использовано для производства металлопродукции из тепло- и электропроводных жаропрочных сплавов, в том числе электродов контактной сварки и микросварки, жаропрочных проводов, теплообменников, пресс-форм и штампов, огневых стенок камер

сгорания реактивных двигателей, основ печатных плат, термостойких пружин и контактов и др. ...».

Из сказанного следует, что назначение группы изобретений в материалах оспариваемого патента указано.

Средства и методы, с помощью которых возможно осуществить группу изобретений по оспариваемому патенту, представляют собой порядок операций по получению слитка, включающий следующие операции.

Для осуществления способа по независимому пункту 1 вышеприведенной формулы проводят плавку с перегревом медного расплава, последовательно вводят в него легирующие элементы и/или лигатуры, осуществляют литье слитка с последующим охлаждением, производимым в интервале температур от 1200-1300 до 500°C со скоростью не менее 30°C/с.

Для осуществления способа по независимому пункту 6 вышеприведенной формулы, полученный слиток нагревают до температуры 800-1000°C, выдерживают от 15 мин до 2 часов, проводят горячую деформацию, совмещенную с закалкой со средней скоростью охлаждения до 500°C не менее 30°C/с.

При этом в описании оспариваемого патента раскрывается, каким методом осуществляются литье слитка, деформация, закалка и старение, типы лигатур, которые могут использоваться, а также варианты дальнейшей переработки слитка.

Таким образом, для специалиста в области техники, к которой относится группа изобретений по оспариваемому патенту, очевидно осуществление группы изобретений в том виде, как они охарактеризованы признаками независимых пунктов 1 и 6 вышеприведенной формулы с реализацией указанного назначения. При этом признаки зависимых пунктов также не препятствуют возможности осуществления этих изобретений.

Относительно верхнего предела скорости охлаждения, в описании к оспариваемому патенту указывается, что литье осуществляют полунепрерывным методом с подачей расплава в водоохлаждаемый

кристаллизатор с последующим вытягиванием из него сформированного слитка или литьем в водоохлаждаемую изложницу, от конструкции которых и зависит верхний предел скорости охлаждения слитка. Верхний предел скорости охлаждения металлопродукции из указанного слитка, согласно описанию оспариваемого патента, зависит также от состава сплава, из которого получен слиток, степени деформации, структуры и размеров слитка из которого она производится.

При этом, следует отметить, что техническим результатом, на достижение которого направлена группа изобретений по оспариваемому патенту, является повышение надежности и стабильности состава сплава слитков, а соответственно и металлопродукции из них. В подтверждение достижения технического результата в описании оспариваемого патента приведена таблица, в которой представлен химический состав металлопродукции из различных марок сплава на медной основе, изготовленных методом, где заготовки охлаждают со скоростью не менее 30°C/с.

В отношении доводов возражения о невозможности достижения указанных в описании к оспариваемому патенту технических результатов посредством реализации признаков вышеприведенной формулы, необходимо отметить, что данные вопросы не являются критериями оценки соответствия изобретений условию патентоспособности «промышленная применимость» согласно приведенной выше правовой базе.

Таким образом, возражение не содержит доводов, позволяющих признать группу изобретений по оспариваемому патенту несоответствующими условию патентоспособности «промышленная применимость».

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.04.2018, патент Российской Федерации на изобретение № 2378403 оставить в силе.