ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

Україна, МСП 03680, м. Київ-35, вул. Урицького, 45 Тел.: (044) 494-06-06 Факс: (044) 494-06-67, 494-06-63

РІШЕННЯ

04 січня 2013 року

1. Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришина В.С. від 30.06.2012 № 60 у складі головуючого Шевелевої Т.М. та членів колегії Тумко Л.І., Пурика В.В., розглянула заперечення СМС СІМАГ АКТІЕНГЕЗЕЛЬШАФТ (DE) проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 24.04.2012 про відмову у видачі патенту на винахід "Спосіб виготовлення сталевої стрічки з двофазовою структурою" за заявкою № а 2011 02552.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданні 26.10.2012, 07.12.2012, 04.01.2013.

Представник апелянта – патентний повірений Маслова Т.М.

Представник Державного підприємства "Український інститут промислової власності" – Гапочка В.В.

2. При розгляді заперечення взято до уваги такі матеріали справи:

заперечення (вх. № 9346 від 25.06.2012);

копії документів заявки № а 2011 02552;

додаткові матеріали від 09.11.2012 вх. № 16736, від 28.11.2012 вх. № 17949, від 19.12.2012 вх. № 19145.

Аргументація сторін:

На підставі висновку кваліфікаційної експертизи про невідповідність винаходу умовам патентоздатності Державною службою прийнято рішення від 24.04.2012 про відмову у видачі патенту на винахід "Спосіб виготовлення сталевої стрічки з двофазовою структурою". В рішенні зазначено, що заявлений винахід не відповідає умовам патентоздатності, визначеним для нього частиною 1 статті 7 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (далі - Закон): за пунктами 1 та 2 формули не є промислово придатним.

Апелянт - СМС СІМАГ АКТІЕНГЕЗЕЛЬШАФТ (DE) заперечує проти рішення про відмову у видачі патенту на винахід за заявкою № а 2011 02552.

Апелянт зазначає, що він на попередній висновок кваліфікаційної експертизи від 30.09.2011 (вих. № 24735/3А/11) надав відповідь від 30.11.2011, яка містила змінену формулу винаходу з новим незалежним пунктом.

У відповідь заклад експертизи надіслав другий попередній висновок від 01.02.2012 (вих. № 2723/3А/12), в якому зазначив, що за пунктами 1 та 2 формули заявлений винахід не є промислово придатним, а також в матеріалах заявки не вказано, за допомогою яких засобів та методів проходить процес стехіометричного погодження і не відображено його у прикладі конкретної реалізації винаходу.

Апелянтом у відповіді від 03.04.2012 зазначено, що обидва незалежні пункти формули викладені таким чином, щоб кваліфікований спеціаліст зміг чітко визначити, які фактори дозволяють отримати сталеву стрічку, що містить твердий розчин проникнення зі зв'язаним вуглецем та азотом у феритовій матриці. Апелянт також зазначив, що коли йдеться про легуючі елементи, спеціаліст в даній галузі техніки може одночасно стехіометрично визначити вміст фериту та розчинність вуглецю та азоту у фериті специфічним способом та визначити температуру наступної теплової обробки або нагрівання, наприклад, у процесі гальванізації.

На думку апелянта, оскільки ним було надано відкориговану формулу винаходу та наведено інформацію щодо реалізації винаходу, йому має бути надана можливість поновити розгляд заявки та розглянути подану відкориговану формулу винаходу.

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення про відмову у видачі патенту на винахід "Спосіб виготовлення сталевої стрічки з двофазовою структурою" за заявкою № a 2011 02552 та провести експертизу відредагованої формули винаходу відповідно до пунктів 6.4 та 6.5 Правил розгляду.

3. Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію сторін, що міститься в матеріалах справи, а також аргументи, висловлені сторонами під час розгляду заперечення на апеляційних засіданнях.

Заявка № a201102552 на видачу патенту на винахід "Спосіб виготовлення сталевої стрічки з двофазовою структурою" має дату входження в національну фазу в Україні 08.03.2011. Заявник — СМС СІМАГ АКТІЕНГЕЗЕЛЬШАФТ (DE).

Під час експертизи заявки № a201102552 заявнику надіслано попередній висновок кваліфікаційної експертизи від 30.09.2011 вих. № 24735/3А/11, в якому зазначено, що заявлений винахід за пунктом 1 формули не є промислово придатним, а також заявлений винахід не містить жодної ознаки способу. Закладом експертизи було також вказано, що технічний результат, зазначений в обмежувальній частині незалежного пункту формули: одержання сталевої стрічки з межею міцності на розтягування від 500 до 1000 МПа не входить до змісту формули винаходу.

При цьому матеріали заявки не містять засобів і методів, за допомогою яких можливе здійснення винаходу в тому вигляді, як він охарактеризований у незалежному пункті формули винаходу.

Крім того, заклад експертизи звернув увагу заявника на те, що з рівня техніки відомі: "Сталева полоса, який має змінну товщину по довжині" (WO 2008068352, від 12.06.2008), "Високоміцний сталевий лист та спосіб його виробництва" GB 2445749, від 03.06.2009) та "Двофазний сталевий лист з хорошими міцнисними характеристиками до відпалу" (ЕР 1391526. від 25.02.2004), де описано одержання сталевих стрічок, в тому числі із двофазною структурою з різними межами міцності на розрив, наприклад від 300 до 800 МПа. Таким чином, при подальшій перевірці заявленого винаходу заклад експертизи може визнати винахід таким, що не буде відповідати умові патентоздатності "винахідницький рівень". Закладом експертизи також запропоновано заявнику відкоригувати формулу винаходу.

30.11.2011 заявником було надіслано відповідь з відкоригованою формулою винаходу.

У другому попередньому висновку кваліфікаційної експертизи від 01.02.2012 вих. № 2723/ЗА/12 закладом експертизи зазначено, що заявлений винахід за пунктами 1 та 2 формули не є промислово придатним. У висновку зазначено, що при описуванні заявлених способів ("Спосіб виготовлення гарячекатаної сталевої стрічки з двохфазної структурою" та "Спосіб виготовлення холоднокатаної сталевої стрічки з двохфазної структурою") в матеріалах заявки відсутні відомості та пояснення, без яких вказані способи неможливо виконати та немає відомостей, які підтверджують реалізацію вказаного заявником призначення.

03.04.2012 заявником надіслана відповідь, в якій зазначено, що однаковою для обох способів є операція утворення у феритовій матриці твердого розчину елементів проникнення, таких як вуглець та азот, які зв'язуються за допомогою легуючих елементів, таких як Al, Mo, Nb, T і V, та утворюють карбід, нітрид або карбонітрид для регулювання мікроструктури твердих компонентів, таких як мартенсит, бейніт, карбід із незначним вмістом залишкового аустеніту у феритовій матриці.

Вміст легуючих елементів при цьому стехіометрично узгоджується із вмістом фериту і розчинністю вуглецю і азоту при температурі подальшого нагрівання або термообробки двофазової структури.

Заявник вважає, що якщо йдеться про легуючі елементи, спеціаліст в даній галузі техніки зміг би одночасно стехіометрично визначити вміст фериту та розчинність вуглецю та азоту у фериті специфічним способом, тобто визначити температуру наступної теплової обробки або нагрівання, наприклад, у процесі гальванізації. Якщо кваліфікованому спеціалісту відома температура, він зможе знайти стехіометричний вміст.

Заявник вважає, що заявлений винахід за пунктами 1 та 2 відкоригованої формули винаходу є промислово придатним, оскільки його операції не розкриті в жодному посиланні, наведеному закладом експертизи, як в окремому документі, так і в будь-якій комбінації у всіх джерелах.

З урахуванням відповіді заявника на попередній висновок від 01.02.2012 вих. № 2723/ЗА/12 закладом експертизи було зроблено висновок про невідповідність заявленого винаходу умовам патентоздатності, на підставі якого Державною службою прийнято рішення від 24.04.2012 про відмову у видачі патенту на винахід "Спосіб виготовлення сталевої стрічки з двофазовою структурою" за заявкою № а 2011 02552.

В рішенні зазначено, що відповідно до ознак, наведених у незалежних пунктах формули винаходу, виготовлення заявлених сталей з відповідними властивостями проходить шляхом регулювання мікроструктури твердих компонентів (мартенсит, бейніт, аустеніт та ферит) за допомогою утворення відповідних карбідів, нітридів або карбонітридів за допомогою відповідних легуючих елементів, а вміст легуючих компонентів погоджують стехіометрично із вмістом фериту і розчинністю вуглецю і азоту у фериті, після чого проводять термооброблення та охолодження гарячекатаних сталей та, нагрів та охолодження холоднокатаних.

Однак матеріали заявки не містять опису процесу регулювання мікроструктури твердих компонентів, яке потрібне співвідношення між цими твердими компонентами і, при якому співвідношень між ними можна одержати заявлену сталь з відповідними властивостями.

Крім того, процес термообробки, що проводять для регулювання необхідної кількості залишкового аустеніту, з подальшим прискоренням охолодження до температури нижче за температуру початку або закінчення процесу утворення мартенситу взагалі не описано: не показані конкретні температурні режими проведення вказаного процесу, його числових значень та інших умов, які необхідні для одержання зазначеної структури. Матеріали заявки не містять засобів та методів, за допомогою яких можливе здійснення винаходу в тому вигляді, як він охарактеризований в будь-якому пункті формули.

Опис винаходу не містить необхідних даних, які підтверджують виготовлення сталевої стрічки з двохфазною структурою із межею міцності на розтягнення від 500 до 1000 МПа, тобто реалізація вказаного заявником призначення не виконується для обох варіантів наведених у пунктах 1 та 2 формули винаходу.

У зв'язку з зазначеним зроблено висновок, що заявлений винахід за пунктами 1 та 2 формули винаходу не є промислово придатним.

Колегія Апеляційної палати, розглянувши матеріали справи (зокрема, формулу, опис винаходу і креслення, а також додаткові матеріали, надані апелянтом), попередні та остаточний висновки експертизи, зазначає таке.

Відповідно до частини восьмої статті 7 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (далі – Закон) винахід визнається промислово придатним, якщо його може бути використано у промисловості або в іншій сфері діяльності.

Згідно з пунктом 6.5.1.1 Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом Міністерства освіти і науки

України від 05.03.2002 № 197, зі змінами (далі – Правила розгляду), для встановлення промислової придатності винаходу перевіряють:

наявність у матеріалах заявки посилання на призначення заявленого об'єкта винаходу;

наявність у первинних матеріалах заявки описаних засобів і методів, за допомогою яких можливе здійснення винаходу в тому вигляді, як він охарактеризований в будь-якому пункті формули. Якщо такі відомості в матеріалах заявки відсутні, допускається, щоб засоби і методи, на які є посилання в заявці, були описані в джерелах інформації, що стали загальнодоступними до дати пріоритету винаходу.

Крім цього, у разі здійснення винаходу за будь-яким пунктом формули, перевіряють, що реалізація вказаного заявником призначення дійсно можлива.

Згідно з пунктом 6.5.1.2 Правил розгляду, якщо на дату пріоритету винаходу дотримані всі зазначені в пункті 6.5.1.1 цих Правил вимоги, то охарактеризований в незалежному пункті формули винахід визнають як такий, що відповідає умові промислової придатності.

Згідно з пунктом 6.5.1.3 Правил розгляду, якщо хоча б одна із зазначених вимог не дотримана, то робиться висновок, що винахід не відповідає умові промислової придатності.

Колегія Апеляційної палати вважає, що пункт 6.5.1.3 Правил розгляду в частині, що стосується абзацу третього пункту 6.5.1.1 Правил розгляду, положення якого можна викласти таким чином:

"Якщо одна з вимог (а саме, вимога наявності у первинних матеріалах заявки описаних засобів і методів, за допомогою яких можливе здійснення винаходу в тому вигляді, як він охарактеризований в будь-якому пункті формули) не дотримана, то робиться висновок, що винахід не відповідає умові промислової придатності" -

не повинен застосовуватися при проведенні кваліфікаційної експертизи, оскільки зазначене положення не відповідає частині восьмій статті 7 Закону, згідно з якою винахід визнається промислово придатним, якщо його може бути використано у промисловості або в іншій сфері діяльності.

Відсутність в описі винаходу відомостей про засоби та методи, за допомогою яких можливе здійснення винаходу, не свідчить про неможливість такого здійснення і тому не може бути підставою для висновку про те, що винахід не може бути використано у промисловості або в іншій сфері діяльності, тобто висновку про те, що він не є промислово придатним.

Для висновку про невідповідність умові промислової придатності неможливість здійснення винаходу має бути доведена в процесі експертизи, за аналогією до того, що для обґрунтування відсутності новизни доводиться належність винаходу до рівня техніки, і для обґрунтування відсутності винахідницького рівня – очевидність винаходу для фахівця.

Відсутність в описі зазначених вище відомостей може бути підставою для висновку про недотримання в заявці вимоги частини сьомої статті 12

Закону щодо розкриття суті винаходу настільки ясно і повно, щоб його міг здійснити фахівець у зазначеній галузі.

Колегія Апеляційної палати вважає висновок закладу експертизи щодо невідповідності винаходу умові промислової придатності недостатньо обґрунтованим, оскільки у ньому відсутні докази неможливості використання винаходу у промисловості або в іншій сфері діяльності.

4. За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Заперечення СМС СІМАГ АКТІЕНГЕЗЕЛЬШАФТ (DE) задовольнити частково.
2. Рішення Державної служби від 24.04.2012 про відмову у видачі патенту на винахід "Спосіб виготовлення сталевої стрічки з двофазовою структурою" за заявкою № a201102552 відмінити.
3. Заявку № a201102552 повернути на кваліфікаційну експертизу.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державної служби інтелектуальної власності України.

Головуючий колегії Т.М.Шевелева

Члени колегії Л.І.Тумко

В.В.Пурик