

Приложение  
к решению Федеральной службы  
по интеллектуальной собственности

**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 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 231-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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Акционерного общества «Ижевский опытно-механический завод» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 27.11.2018, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 72697, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 72697 на полезную модель «Пруток из нержавеющей высокопрочной стали» выдан по заявке № 2007131785/02 с приоритетом от 22.08.2007 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Каури» (далее – патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

«1. Пруток для изготовления деталей погружного оборудования из нержавеющей высокопрочной стали, содержащей железо, углерод, хром, никель, кремний, марганец, серу и фосфор, отличающийся тем, что сталь дополнительно содержит один или несколько элементов из группы медь, титан,

молибден, вольфрам, азот, кальций, бор, церий, ниобий, алюминий, кобальт при следующем соотношении компонентов, мас. %:

Углерод (C) 0,02÷0,25

Хром (Cr) 8,0÷16,5

Никель (Ni) 0,05÷12,0

Медь (Cu) 0,1÷5,0

Титан (Ti) 0,01÷1,0

Молибден (Mo) 0,05÷3,0

Вольфрам (W) 0,05÷2,0

Азот (N) 0,05÷0,5

Кальций (Ca) ≤0,02

Бор (B) ≤0,005

Церий (Ce) ≤0,02

Ниобий (Nb) 0,05÷0,5

Алюминий (Al) 0,01÷1,0

Кобальт (Co) 0,01÷3,0

Кремний (Si) ≤0,5

Марганец (Mn) 0,3÷4,0

Сера (S) ≤0,03

Фосфор (P) ≤0,04

Железо (Fe) остальное

при соотношении ферритообразующих и аустенитообразующих элементов с их коэффициентами эквивалентности

$$Ni_{\text{эКВ}} \geq 0,911Cr_{\text{эКВ}} - 8,2.$$

2. Пруток по п.1, отличающийся тем, что процесс его получения включает электродуговую выплавку с вакуумно-кислородным рафинированием в ковше, горячую прокатку и термообработку.

3. Пруток по п.2, отличающийся тем, что температуру окончания горячей прокатки ограничивают в интервале от 970 до 1050°C.

4. Пруток по п.2, отличающийся тем, что процесс его получения дополнительно включает снятие поверхностного слоя посредством механической обработки резанием.

5. Пруток по п.4, отличающийся тем, что он имеет предел текучести при растяжении 120 кгс/мм<sup>2</sup>, а механическую обработку резанием проводят с термообработкой после горячего проката.

6. Пруток по п.2, отличающийся тем, что он имеет предел текучести при растяжении до 150 кгс/мм<sup>2</sup>, а перед термообработкой проводят механическую обработку резанием.

7. Пруток по п.2, отличающийся тем, что термообработка включает несколько режимов в диапазоне температур от -70 до +950°C при выдержке не менее 1 ч.

8. Пруток по любому из пп.1-4, 7, отличающийся тем, что он имеет предел текучести при растяжении в диапазоне от 110 до 150 кгс/мм<sup>2</sup> (1078-1470 МПа), ударную вязкость не менее 7 кгс·м/см<sup>2</sup> (68,6 Дж/см<sup>2</sup>) и эквивалент сопротивления точечной коррозии >15».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «промышленная применимость».

К возражению приложены копии следующих материалов:

- Определение Арбитражного суда Удмуртской Республики о принятии искового заявления к производству, о подготовке дела к судебному разбирательству в предварительном судебном заседании (назначении судебного разбирательства) по делу № А71-5410/2013 от 04.06.2013 (далее – [1]);

- Определение Арбитражного суда Удмуртской Республики о принятии искового заявления к производству, о подготовке дела к судебному разбирательству в предварительном судебном заседании (назначении судебного разбирательства) по делу № А71-15964/2016 от 07.12.2016 (далее – [2]);

- Отзыв на исковое заявление по делу № А71-15964/2016 от 31.05.2017 (далее – [3]);

- Определение Арбитражного суда Удмуртской Республики по делу № А71-15964/2016 от 22.01.2018 (далее – [4]);

- Патентный документ RU 45998 U1, дата публикации 10.06.2005 (далее – [5]);

- ГОСТ 5632-72 «Стали высоколегированные и сплавы коррозионностойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки», Издательство стандартов, М., 1972 г. (далее – [6]);

- Выписка из протокола внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ИОМЗ» № б/н от 20.03.2017 (далее – [7]);

- Гуляев А.П., «Металловедение», Металлургия, М., 1986 г., стр. 302, 303 (далее – [8]);

- Протокол внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ИОМЗ» от 20.03.2017 (далее – [9]).

В возражении указано, что множество альтернативных вариантов, характеризующихся различными совокупностями существенных признаков, содержащихся в независимом пункте 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, присущи решению, известному из патентного

документа [5].

При этом в возражении отмечено, что независимый пункт 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту содержит признаки, характеризующие наличие серы и фосфора, как индивидуальных компонентов состава стали, которые не являются существенными и не должны учитываться при анализе соответствия оспариваемой полезной модели условию патентоспособности «новизна».

Как указано в возражении, сера и фосфор являются неизменными примесями, которые обычно присутствуют в сталях в определенном количестве вне зависимости от назначения (марок) стали. В подтверждение указанных доводов в возражении приведены сведения из ГОСТа [6] и источника информации [8].

Исходя из вышеизложенного, в возражении сделан вывод о том, что компоненты - сера и фосфор не являются существенными признаками полезной модели по оспариваемому патенту, влияющими на приведенный в описании к оспариваемому патенту технический результат. Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, совокупность признаков «железо, сера и фосфор» совпадает с признаком из патентного документа [5] «железо и примеси».

Также в возражении отмечено, что из патентного документа [5] известны широкие интервалы количественных значений по всем элементам, указанным в пункте 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту и участвующим в расчете соотношения ферритообразующих и аустенитообразующих элементов, описываемых математической формулой с коэффициентом эквивалентности хрома и никеля.

Как отмечает лицо, подавшее возражение, совпадающие количества элементов, известных из патентного документа [5], обеспечивают выполнение математической зависимости, приведенной в пункте 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, поскольку одинаковые члены в их

числовом значении одной и той же математической формулы дают одинаковый результат.

Также в возражении отмечено, что из патентного документа [5] известен ряд признаков, приведенных в зависимых пунктах формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

При этом, по мнению лица, подавшего возражение, в описании к оспариваемому патенту не раскрыта причинно-следственная связь между признаками, содержащимися в зависимых пунктах упомянутой формулы полезной модели, и приведенным в описании к оспариваемому патенту техническим результатом.

В отношении несоответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость» в возражении отмечено следующее.

По мнению лица, подавшего возражение, приведенная в пункте 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту совокупность признаков не обеспечивает возможность достижения технических результатов, указанных в данном патенте, а, следовательно, не выражает сущность полезной модели, как технического решения. Кроме того, в примерах конкретного выполнения, не приведены средства и методы, обеспечивающие возможность получения технического результата во всем интервале количественных признаков, приведенных в пункте 1 упомянутой формулы.

На основании вышеизложенного в возражении сделан вывод о том, что оспариваемая полезная модель не соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость», поскольку в описании к оспариваемому патенту не раскрыты средства и методы, с помощью которых возможно осуществление полезной модели в том виде, как она охарактеризована в пункте 1 формулы полезной модели, с достижением заявленного технического результата.

Дополнительно в возражении приведены аргументы в отношении наличия у лица, его подавшего, заинтересованности в подаче данного возражения. В частности, отмечается факт существования судебного спора, инициированного лицом, подавшим возражение, против патентообладателя, в котором фигурирует номер оспариваемого патента. При этом в подтверждение заинтересованности лицом, подавшим возражение, представлены копии следующих материалов:

- Определение Арбитражного суда Удмуртской Республики о приостановлении производства по делу, назначении по делу судебной экспертизы по делу № А71-5410/2013 от 08.06.2018 (далее – [10]);

- Определение Арбитражного суда Удмуртской Республики о назначении судебной экспертизы по делу № А71-5410/2013 от 01.03.2019 (далее – [11]);

- Сведения из Интернет с портала электронное правосудие (далее – [12]);

- Патентный документ RU 2270268 С1, дата публикации 20.02.2006 (далее – [13]);

- Патентный документ RU 2270269 С1, дата публикации 20.02.2006 (далее – [14]);

- Договор поставки № 30/ИОМЗ от 10.01.2007 (далее – [15]);

- Договор поставки № 10-018-15 от 18.05.2015 (далее – [16]);

- Договор поставки № 10-001-16 от 11.01.2016 с приложением № 1 (далее – [17]);

- ТУ 14-1-5518-2005 «Прутки со специальной отделкой поверхности из коррозионностойкой стали марок 03Х14Н7В и 05Х16Н4Д2Б», утв. 15.02.2019 (далее – [18]);

- Спецификации №180 от 27.07.2017, №241 от 12.02.2018, №59 от 01.11.2017, № б/н от 10.12.2018, №VO00096153 от 09.10.2017, №VO00101430 от 22.03.2018 (далее – [19]);

- ТУ 14-1-5518-2005 «Прутки со специальной отделкой поверхности из коррозионностойкой стали марок 03X14H7B и 05X16H4Д2Б», утв. 22.06.2005 (далее – [20]);

- Определение Арбитражного суда Удмуртской Республики об отложении рассмотрения дела № А71-5410/2013 от 19.04.2019 (далее – [21]);

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 26.04.2019 (далее – [22]);

- Опись документов для ООО «Каури» (далее – [23]).

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого 12.03.2019 поступил отзыв, а на заседаниях коллегии 13.03.2019 и 25.04.2019 поступили дополнения к отзыву.

К отзыву и дополнительным материалам приложены копии следующих документов:

- Гольдштейн М.И. и др., «Специальные стали», Учебник для вузов, Металлургия, М., 1985 г., стр. 252, 253 (далее – [24]).

В отзыве и дополнительных материалах указано следующее.

По мнению патентообладателя полезная модель по оспариваемому патенту соответствует условиям патентоспособности «новизна» и «промышленная применимость».

В отзыве отмечено, что состав стали, охарактеризованной в независимом пункте 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, отличается от стали, раскрытой в патентном документе [5], по меньшей мере, наличием серы и фосфора в ее составе.

Также в отзыве и дополнительных материалах отмечено, что указанные химические элементы являются существенными для достижения приведенного в описании к оспариваемому патенту технического результата. По мнению патентообладателя в описании раскрыта причинно-следственная связь между признаками, касающимися наличия серы и фосфора в составе стали, и приведенным в упомянутом описании техническим результатом.



Кроме того, патентообладатель обращает внимание на то, что в возражении не приведен расчёт, подтверждающий известность из уровня техники признака, касающегося математического соотношения ферритообразующих и аустенитообразующих элементов с их коэффициентами эквивалентности, приведенного в формуле полезной модели по оспариваемому патенту.

Как указано в отзыве, данный признак характеризует материал изделия, т.е. может быть использован в качестве признака, характеризующего устройство, и раскрыт в описании к оспариваемому патенту, в том числе с точки зрения его влияния на технический результат. Таким образом, в отзыве сделан вывод о том, что данный признак является существенным и его известность из предшествующего уровня техники должна быть доказана лицом, подавшим возражение.

В отношении доводов о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость» в отзыве отмечено, что невозможность достижения технического результата и отсутствие примеров осуществления полезной модели для всего интервала количественных признаков, на которые указано в возражении, не является основанием для признания оспариваемой полезной модели несоответствующей условию патентоспособности «промышленная применимость».

В отношении зависимых пунктов формулы полезной модели по оспариваемому патенту, патентообладатель отмечает, что все зависимые пункты связаны либо с операциями, направленными на обеспечение требуемых механических свойств изделия, либо с обеспечением возможности выполнения технологических операций по получению изделия, и, таким образом, не могут быть отнесены к несущественным.

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

С учетом даты (22.08.2007) подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс, Патентный закон 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), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 № 83, зарегистрированные в Минюсте РФ 30.06.2003 г. № 4845, опубликованные в Российской газете № 137 от 11.07.2003 г. (далее – Правила ПМ).

Согласно пункту 2 статьи 1398 Кодекса патент на полезную модель в течение срока его действия может быть оспорен путем подачи возражения в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности любым лицом. Патент на полезную модель может быть оспорен заинтересованным лицом и по истечении срока его действия.

Согласно пункту 1 статьи 5 Закона полезная модель признается соответствующей условиям патентоспособности, если она является новой и промышленно применимой. Полезная модель является новой, если совокупность её существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники включает ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, а также сведения об их применении в Российской Федерации. Полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

Согласно подпункту 1 пункта 2.1 Правил ПМ в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. К устройствам относят конструкции и изделия.

Согласно подпункту 2 пункта 2.1 Правил ПМ охраняемая патентом полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности. Полезная модель может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности, если назначение полезной модели указано в описании, содержащемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу полезной модели - то в описании или формуле полезной модели). В описании, содержащемся в заявке, должны быть приведены средства и методы, с помощью которых возможно осуществление полезной модели в том виде, как она охарактеризована в каждом из пунктов формулы полезной модели. При отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета полезной модели. Описание, содержащееся в заявке, должны подтверждать, что в случае осуществления полезной модели по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения. При соблюдении всех указанных выше требований полезная модель признается соответствующей условию промышленной применимости.

Согласно подпункту 3 пункта 2.1 Правил ПМ охраняемая патентом полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности новизна, если в уровне техники не известно средство того же назначения, что и полезная модель, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения, а уровень техники включает, в частности, ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели, опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, а также сведения об их применении в Российской Федерации; в

уровень техники также включаются запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

Согласно подпункту 1.1 пункта 3.2.4.3 Правил ПМ сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства.

Согласно подпункту 2 пункта 3.2.4.3 Правил ПМ для характеристики полезной модели используются, в частности, следующие признаки: наличие конструктивного элемента; наличие связи между элементами; взаимное расположение элементов; форма выполнения элемента или устройства в целом, в частности, геометрическая форма; форма выполнения связи между элементами; параметры и другие характеристики элемента и их взаимосвязь; материал, из которого выполнен элемент или устройство в целом; среда, выполняющая функцию элемента.

Согласно подпункту 3 пункта 3.3.1 Правил ПМ формула полезной модели должна выражать сущность полезной модели, то есть содержать совокупность ее существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

Согласно подпункту 7 пункта 3.3.1 Правил ПМ признак может быть выражен в виде альтернативы при условии, что такой признак при любом допустимом указанной альтернативой выборе в совокупности с другими признаками, включенными в формулу полезной модели, обеспечивает получение одного и того же технического результата.

Согласно подпункту 1 пункта 19.3 Правил ПМ 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 путем сообщено.

Согласно подпункту 2 пункта 19.3 Правил ПМ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является: для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования; для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР - указанная на них дата подписания в печать.

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

Срок действия оспариваемого патента на дату подачи возражения истек. Однако в соответствии с третьим абзацем пункта 2 статьи 1398 Кодекса возражение против выдачи патента может быть подано заинтересованным лицом и по истечении срока его действия.

Общеизвестно, что АО «Ижевский опытно-механический завод», являющееся лицом, подавшим возражение, является крупным участником рынка в сфере металлургии.

Также в рамках рассмотрения настоящего возражения были представлены документы судебного делопроизводства, согласно которым ООО «Каури» (патентообладатель) является ответчиком в споре, инициированном лицом, подавшим возражение. В частности, патентообладатель указан в качестве ответчика в определениях суда [1], [2], [4], [10], [11], [21], отзыве [3], а также в информации по судебным делам [12], приведенной на страницах интернет-портала «электронное правосудие». При этом в упомянутых определениях суда фигурирует номер оспариваемого патента.

Изложенное позволяет коллегии усмотреть заинтересованность АО «Ижевский опытно-механический завод» (лицо, подавшее возражение) в

подаче возражения против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 72697 «Пруток из нержавеющей высокопрочной стали».

Анализ доводов, изложенных в возражении, отзыве и дополнительных материалах патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», показал следующее.

Нельзя согласиться с мнением лица, подавшего возражение, в том, что в описании полезной модели к оспариваемому патенту не раскрыты средства и методы, с помощью которых возможно осуществление полезной модели в том виде, как она охарактеризована в каждом из пунктов формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

В описании полезной модели к оспариваемому патенту указано назначение полезной модели, а именно в описании указано, что полезная модель относится к металлургии и может быть использована при производстве прутков из нержавеющей высокопрочной стали мартенситного, аустенитного или мартенситно-аустенитного класса, предназначенных для изготовления из них изделий, длительно работающих при интенсивных динамических нагрузках в коррозионно-активной водной среде с присутствием растворенного сероводорода, ионов хлора, солей щелочноземельных металлов, нефтепродуктов, например, деталей погружного оборудования при добыче нефти (см. абзац 1 описания).

Также в описании к оспариваемому патенту раскрыты средства и методы, с помощью которых можно осуществить полезную модель в том виде, как она охарактеризована в формуле полезной модели, с реализацией назначения, а именно: материальные средства (компоненты стали), количественное содержание компонентов стали, описан способ получения стали, температурные режимы и оборудование, используемые при получении прутка, описаны операции способа получения изделия, последующие операции обработки изделия.

В описании к оспариваемому патенту описаны все элементы стали, раскрыто влияние всех элементов и их количества на свойства стали и получаемого изделия.

При этом указанные вещества, материальные средства и технологические операции являются общеизвестными в данной области техники до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту.

В данном описании также приведены конкретные примеры осуществления полезной модели.

Следовательно, в описании к оспариваемому патенту показано, каким образом возможно осуществить полезную модель в том виде, как она охарактеризована в независимом пункте 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

В отношении доводов возражения, касающихся того, что приведенные в описании к оспариваемому патенту сведения не подтверждают возможность достижения указанного в описании технического результата, можно отметить, что возможность достижения технического результата не оценивается при анализе соответствия полезной модели условию патентоспособности «промышленная применимость» (см. подпункт 2 пункта 2.1 Правил ПМ).

Таким образом, возражение не содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «промышленная применимость» (см. пункт 1 статьи 5 Закона).

Анализ доводов, изложенных в возражении, отзыве и дополнительных материалах патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

В независимом пункте 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, содержится ряд признаков, выраженных альтернативными понятиями,

характеризующих несколько альтернативных вариантов выполнения устройства по независимому пункту 1 упомянутой формулы.

В качестве сведений, на основании которых лицо, подавшее возражение, делает вывод о несоответствии оспариваемой полезной модели условию патентоспособности «новизна», приводится решение, раскрытое в патентном документе [5], в котором охарактеризован пруток для изготовления деталей погружного оборудования, т.е. средство того же назначения, что и устройство, охарактеризованное в независимом пункте 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Так, пруток из патентного документа [1] изготовлен из нержавеющей высокопрочной стали, содержащей в своем составе в одном из вариантов следующие компоненты, мас. %: углерод – 0,005-0,07 (т.е. включая диапазон 0,02-0,07), хром – 12,5-17,0 (т.е. включая диапазон 12,5-16,5), никель – 2,0-8,0, кремний – не более 1,0 (т.е. включая диапазон от 0,5 и менее), марганец – не более 1,8 (т.е. включая диапазон 0,3-1,8), молибден+3·вольфрам – 0,05-4,5 (т.е. в диапазоне, предусмотренном в пункте 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту), азот – 0,005-0,15 (т.е. включая диапазон 0,05-0,15), бор – 0,0001-0,01 (т.е. включая диапазон 0,0001-0,005), по крайней мере, один из группы: алюминий, титан, ниобий – 0,01-5,0 (т.е. в диапазоне, предусмотренном в пункте 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту), а также железо и примеси (в том числе фосфор и серу). Сталь дополнительно может содержать, по меньшей мере, один компонент из группы: медь, кальций, церий и кобальт в количествах, предусмотренных в пункте 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту [см. реферат, табл. 2, формула, стр. 6, абзац 3].

Таким образом, для указанных альтернативных вариантов пруток по независимому пункту 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, отличается от прутка, раскрытого в патентном документе [5], по меньшей мере, тем, что количественное содержание серы и фосфора в составе стали, из



которой выполнен пруток, составляет  $\leq 0,03$  и  $\leq 0,04$  мас.%, соответственно, т.е. сталь, охарактеризованная в независимом пункте 1 упомянутой формулы не имеет количественный состав, идентичный составу стали, раскрытому в патентном документе [5], что в свою очередь может обуславливать существенную разницу в свойствах прутков, выполненных из этих сталей.

При этом нельзя согласиться с мнением лица, подавшего возражение, в том, что приведенные в ГОСТе [6] и источнике информации [8] сведения, подтверждают тот факт, что сера и фосфор являются неотъемлемыми примесями любой стали и их количественное содержание, приведенное в формуле оспариваемой полезной модели, присуще стали, раскрытой в патентном документе [5].

Сведения, раскрытые в ГОСТе [6], нормируют лишь допустимое количественное содержание серы и фосфора в определенных марках сталей, известных на дату введения указанного ГОСТа и используемых по определенному назначению. Приведенные сведения относятся к конкретному ограниченному числу марок сталей и не опровергают возможности существования сталей, не содержащих серу и фосфор или содержащих их в другом количестве.

Что касается источника информации [8], приведенного в возражении, то согласно изложенным в нем сведениям сера и фосфор содержатся в сталях обычно (т.е. не всегда) в количествах 0,01-0,04 и 0,01-0,05% соответственно. При этом указано, что данные количественные значения относятся к спокойным сталям, изготавливаемым в массовом производстве. Кроме того, из данного источника информации известно, что некоторые стали являются очень чистыми по сере и фосфору (см. стр. 303, предпоследний абзац).

Таким образом, сведения, приведенные в источнике информации [8], также относятся к ограниченному ассортименту сталей, указывают на возможность различного содержания указанных элементов в составах сталей и не опровергают возможности существования сталей, не содержащих серу и

фосфор или содержащих указанные элементы в другом количестве.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что приведенные в ГОСТе [6] и источнике информации [8] сведения, не подтверждают тот факт, что количественное содержание серы и фосфора, приведенное в формуле оспариваемой полезной модели, присуще стали, раскрытой в патентном документе [5].

Кроме того, согласно источнику информации [8] к примесям, помимо серы и фосфора, также относят целый ряд других химических элементов, таких, как кислород, водород, олово, цинк, сурьма, свинец и т.д. В связи с этим нельзя согласиться с мнением лица, подавшего возражения, что признак «железо, сера и фосфор», приведенный в формуле полезной модели оспариваемого патента, совпадает с признаком их патентного документа [5] «железо и примеси», поскольку указание на то, что состав стали может содержать серу и фосфор еще не говорит о том, что это единственные примеси, присутствующие в стали.

В отношении вывода, сделанного в возражении, о том, что компоненты - сера и фосфор не являются существенными признаками полезной модели по оспариваемому патенту, влияющими на приведенный в описании к оспариваемому патенту технический результат, необходимо отметить следующее.

Согласно формуле оспариваемого патента сера и фосфор являются обязательными компонентами стали, всегда присутствующими в составе стали в определенном количестве. Согласно сведениям, содержащимся в описании к оспариваемому патенту, техническим результатом оспариваемой полезной модели является производство прутка, в том числе прутка с обточенной поверхностью, из нержавеющей стали с пределом текучести при растяжении в диапазоне 110-150 кГс/мм<sup>2</sup> при величине ударной вязкости КСУ<sub>+20</sub> не менее 7,0 кГс·м/см<sup>2</sup>, повышенным сопротивлением коррозионному разрушению под напряжением в условиях интенсивного размножения сульфидных бактерий в

результате реакции поверхности стальных изделий с растворенным сероводородом.

Также согласно описанию количество серы и фосфора поддерживается в стали на возможно более низком технологически достижимом уровне, чтобы обеспечить минимальное охрупчивание, связанное с этими примесями. Кроме того, указано, что сера участвует в образовании глобулярных соединений для улучшения обрабатываемости резанием и вязкости.

Таким образом, несмотря на то, что сера и фосфор указаны в описании оспариваемого патента, как примеси, в упомянутом описании также приведены сведения о положительном влиянии указанных элементов на свойства стали, а также сведения о регулировании их количественного содержания до определенного уровня с целью улучшения свойств стали.

Приведенный в дополнительных материалах источник информации [24] также подтверждает мнение, выраженное патентообладателем, о положительном влиянии серы и фосфора на свойства стали.

Таким образом, нельзя согласиться с доводом лица, подавшего возражение, в том, что в описании оспариваемой полезной модели не приведено каких-либо сведений, обуславливающих вывод о наличии причинно-следственной связи между признаками, характеризующими наличие серы и фосфора в определенном количестве в составе стали, и приведенным в описании к оспариваемому патенту техническим результатом.

При этом представленные в возражении источники информации не содержат сведений, опровергающих сделанный выше вывод.

При этом можно отметить, что по определению сталь – это сплав железа и других элементов (см. С.А. Кузнецов, «Большой толковый словарь русского языка», Норинт, Санкт-Петербург, 1998, стр. 1259). Является общеизвестным, что сплав - это вещество (т.е. единая субстанция), полученное при плавлении из двух или нескольких плавких твердых тел. Все компоненты сплава неотделимы друг от друга и взаимосвязаны друг с другом посредством

образования, в том числе, механических смесей, химических соединений, твердого раствора на основе одного из компонентов, твердого раствора на основе химического соединения и фазы внедрения, которые обуславливают характерные свойства сплавов и их различие (см. например, С.А. Кузнецов, «Большой толковый словарь русского языка», Норинт, Санкт-Петербург, 1998, стр. 1249 и А.П. Гуляев, «Металловедение», М., Металлургия, 1986 г., стр. 88-99).

Из вышеизложенного следует, что количественное содержание компонентов, участвующих в образовании сплава (вещества), будет оказывать влияние на структуру сплава и его строение, что в свою очередь может обуславливать существенную разницу в свойствах данных сталей и изготавливаемых из них устройств.

Также необходимо отметить, что как в формуле полезной модели по оспариваемому патенту, так и в патентном документе [5], составы сталей, используемых для изготовления прутков, охарактеризованы математическими соотношениями, которые накладывают определенные ограничения на возможность использования некоторых элементов состава сталей в том или ином количественном соотношении по отношению друг к другу даже в рамках количественных диапазонов значений содержания компонентов, указанных в формуле полезной модели по оспариваемому патенту и в патентном документе [5].

Указанные математические соотношения регулируют количество некоторых компонентов стали в зависимости от выбранного количества других компонентов, также содержащихся в стали, т.е. являются характеристикой материала, из которого выполнено устройство (пруток).

При этом в отношении математического соотношения, приведенного в формуле полезной модели по оспариваемому патенту, доводы лица, подавшего возражение, сводятся к тому, что совпадающие количества элементов, известных из патентного документа [5], обеспечивают выполнение

математической зависимости, приведенной в пункте 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, поскольку одинаковые члены в их числовом значении одной и той же математической формулы дают одинаковый результат.

При этом математический расчет, подтверждающий данный довод, в возражении не приведен.

Однако следует отметить, что количественные интервалы содержания компонентов в патентном документе [5] и оспариваемом патенте не являются идентичными по минимальным и максимальным значениям содержания для всех компонентов, а перекрываются лишь частично. При этом, исходя из математического соотношения, приведенного в формуле полезной модели по оспариваемому патенту, и формул расчета значений, содержащихся в этом математическом соотношении, приведенных на стр. 5 (абзац 1) оспариваемого патента, следует, что для выполнения указанного математического соотношения количество одних элементов стали должно соответствующим образом изменяться в зависимости от количества других элементов и при этом удовлетворять приведенным в формуле интервалам значений.

Отсюда не следует, что при использовании количественных значений, попадающих в интервалы значений, указанные в формуле полезной модели по оспариваемому патенту, эти же значения будут попадать в соответствующие совпадающие интервалы, приведенные в патентном документе [5].

Таким образом, не подтверждено, что в патентном документе [5] раскрыта сталь, характеризующаяся количественным составом, аналогичным составу стали, раскрытому в независимом пункте 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, для указанных альтернативных вариантов.

На основании изложенного можно сделать вывод, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 1 статьи 5 Закона).

Анализ в отношении зависимых пунктов 2-8 формулы полезной модели по оспариваемому патенту не проводился, поскольку установлено, что полезная модель, охарактеризованная в независимом пункте 1 упомянутой формулы, соответствует условию патентоспособности «новизна».

В отношении источников информации [7], [9], [13]-[20], [22], [23] приведенных в возражении, необходимо отметить, что они приведены для сведения и не изменяют сделанного выше вывода.

От лица, подавшего возражение, поступило особое мнение от 10.06.2019, в котором затронуты вопросы технического характера, по существу повторяющие доводы, изложенные в возражении, проанализированные выше.

При этом в особом мнении приведен математический расчет, который, по мнению лица, подавшего возражение, показывает, что совпадающие количества элементов, известные из патентного документа [5], обеспечивают выполнение математической зависимости, приведенной в пункте 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Однако следует отметить, что данный математический расчет был осуществлен без учета математического соотношения, приведенного в патентном документе [5].

В указанном математическом соотношении участвуют элементы, также участвующие в расчете математического соотношения, приведенного в формуле полезной модели по оспариваемому патенту.

При расчете, приведенном в особом мнении, выбраны определенные единичные значения компонентов. При этом приведенный расчет, по мнению лица, подавшего возражение, показывает, что указанные значения также справедливы для интервалов значений содержания элементов стали, охарактеризованной в патентном документе [5].

Однако лицом, подавшим возражение, не приведен математический расчет, подтверждающий, что выбранные им единичные значения также удовлетворяют математическим соотношениям, приведенным в патентном

документе [5], которые, как указано выше, носят ограничительный характер и могут исключать возможность использования какого-либо количества одного элемента в зависимости от количества другого элемента в рамках диапазонов значений, являющихся общими для оспариваемого патента и патентного документа [5].

В связи с этим правильность приведенных в особом мнении математических расчетов не оценивалась.

Таким образом, доводы, изложенные в особом мнении, не опровергают сделанного выше вывода о том, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 5 Закона.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.11.2018.**