

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 № 61285, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 61285 на полезную модель «Пруток из нержавеющей высокопрочной стали» выдан по заявке № 2006131489/02 с приоритетом от 04.09.2006 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Каури» (далее – патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

«1. Пруток из нержавеющей высокопрочной стали, содержащей железо, углерод, хром, никель, кремний, марганец и сопутствующие примеси, отличающийся тем, что сталь дополнительно содержит один или несколько элементов из группы медь, титан, алюминий, молибден, ниобий, кобальт, азот,

кальций, бор, церий, сера, фосфор, причем пруток из стали изготовлен со следующим составом компонентов, мас. %:

Углерод (С)	≤0,03
Кремний (Si)	≤0,8
Марганец (Mn)	≤0,8
Хром (Cr)	8,0÷16,5
Никель (Ni)	4,0÷12,0
Медь (Cu)	0,3÷5,0
Молибден (Mo)	0,05÷3,0
Титан (Ti)	0,01÷1,0
Церий (Ce)	≤0,02
Алюминий (Al)	0,01÷0,6
Кобальт (Co)	0,01÷3,0
Ниобий (Nb)	0,05÷0,4
Бор (B)	≤0,005
Кальций (Ca)	≤0,02
Сера (S)	≤0,03
Фосфор (P)	≤0,03
Азот (N)	0,005÷0,15
Железо (Fe)	Остальное

при соотношении ферритообразующих и аустенитообразующих элементов с их коэффициентами эквивалентности

$$Cr_{\text{экв.}} / Ni_{\text{экв.}} = \frac{Cr + 1,5Si + 1,4Mo + 2(Ti + Al) + 0,5Nb}{Ni + 30C + 30N + Cu + 0,5Mn} \langle 1,7 \rangle ;$$

$$Ni_{\text{экв.}} = 22,3 \pm 3 - 0,83Cr_{\text{экв.}}$$

2. Пруток по п.1, отличающийся тем, что пруток выполнен с возможностью его получения в процессе электродуговой выплавки с вакуумно-кислородным рафинированием в ковше, горячей прокатки и термообработки.

3. Пруток по п.2, отличающийся тем, что пруток выполнен с возможностью горячей прокатки при температуре ее окончания в интервале от 970 до 1050°С.

4. Пруток по п.2, отличающийся тем, что пруток выполнен с возможностью дополнительного включения в процесс его получения снятия поверхностного слоя.

5. Пруток по п.4, отличающийся тем, что пруток выполнен с возможностью снятия поверхностного слоя посредством механической обработки резанием.

6. Пруток по п.5, отличающийся тем, что его материал имеет предел текучести при растяжении до 120 кгс/мм², при этом механическую обработку резанием проводят с термообработкой после горячего проката.

7. Пруток по п.5, отличающийся тем, что его материал имеет предел текучести при растяжении до 150 кгс/мм², при этом термообработку проводят после механической обработки резанием.

8. Пруток по п.2, отличающийся тем, что пруток выполнен с возможностью термообработки, состоящей из нескольких режимов в диапазоне температур от -70 °С до 950°С при выдержке не менее 2 ч.

9. Пруток по любому из пп.1-5, 8, отличающийся тем, что сталь имеет предел текучести при растяжении в диапазоне от 110 до 150 кгс/мм² (1078÷1470 МПа), ударную вязкость не менее 7 кгс·м/см² (68,6 Дж/см²) 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 2271402 С1, дата публикации 10.03.2006 (далее – [5]);

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

- Патентный документ RU 45998 U1, дата публикации 10.06.2005 (далее – [7]);

- Выписка из протокола внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ИОМЗ» № б/н от 20.03.2017 (далее – [8]);

- Гуляев А.П., «Металловедение», Металлургия, М., 1986 г., стр. 302, 303 (далее – [9]);

- Определение Арбитражного суда Удмуртской Республики о назначении судебной экспертизы по делу № А71-5410/2013 от 01.03.2019 (далее – [10]);

- 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 – [11]);

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

В возражении указано, что множество альтернативных вариантов, характеризующихся различными совокупностями существенных признаков, содержащихся в независимом пункте 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, присущи решениям, известным из патентных документов [5] и [7], включая характеристику назначения.

При этом в возражении отмечено, что независимый пункт 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту содержит признаки, характеризующие наличие серы, фосфора и бора, 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 [9]. В отношении элемента – бора в возражении выражено мнение о том, что его количество очевидным образом не может повлиять на технический результат.

Исходя из вышеизложенного, в возражении сделан вывод о том, что компоненты – сера, фосфор и бор 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, сопутствующие примеси, сера и фосфор» совпадает с признаком из патентного документа [7] «железо и примеси».

Также в возражении отмечено, что из патентных документов [5] и [7] 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 патентных документов [5] и [7], 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.

Кроме того, в возражении указано, что сама по себе математическая формула не является признаком, характеризующим прутки, как устройство, т.е. не является существенным признаком оспариваемой полезной модели.

При этом лицо, подавшее возражение, отмечает, что пункт 1 формулы полезной модели сформулирован таким образом, что ни один из элементов, за исключением хрома и никеля, не является обязательным для расчета математической формулы.

Также в возражении отмечено, что, как оспариваемая полезная модель, так и техническое решение, раскрытое в патентном документе [5], направлены на достижение одного и того же технического результата.

Кроме того, в возражении указано, 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, а также приведенные в зависимых пунктах формулы признаки не являются конструктивными и не характеризуют устройство, как таковое.

На основании изложенного в возражении сделан вывод о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

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. Кроме того, в примерах конкретного выполнения, не приведены средства и методы, обеспечивающие возможность получения технического результата для всех альтернативных вариантов и во всем интервале количественных признаков, приведенных в пункте 1 упомянутой формулы.

Также в возражении указано, что формула полезной модели изложена таким образом, что количественное содержание всех компонентов стали составляет более 100%, что является нереальным.

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 и реализацией назначения.

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:

- 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 03X14H7B и 05X16H4Д2Б», 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 заседании коллегии 13.03.2019 поступило дополнение к отзыву.

К отзыву и дополнительным материалам приложены копии следующих документов:

- Решение коллегии палаты по патентным спорам от 16.02.2009, касающееся рассмотрения возражения по оспариваемому патенту (далее – [24]);

- Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-55658/09-67-429 от 24.07.2009 (далее – [25]);

- Отзыв на заявление о признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против выдачи патента на полезную модель № 61285 по делу № А40-55658/09-67-429 (далее – [26]);

- Гольдштейн М.И. и др., «Специальные стали», Учебник для вузов, Металлургия, М., 1985 г., стр. 252, 253 (далее – [27]).

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 химические элементы – сера, фосфор и бор 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, фосфора и бора 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.

Таким образом, патентообладатель выражает мнение, что в возражении не доказана известность из уровня техники, а именно, из патентных документов [5] и [7], всех признаков оспариваемой полезной модели.

В отношении доводов о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость» в отзыве отмечено, что превышения суммы более 100% всех составляющих материала в формуле полезной модели отсутствует, в связи с чем оспариваемая полезная модель соответствует 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 (04.09.2006) 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. Не признается обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности полезной модели, такое раскрытие информации, относящейся к полезной модели, автором, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или

косвенно эту информацию, при котором сведения о сущности полезной модели стали общедоступными, если заявка на полезную модель подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности не позднее шести месяцев с даты раскрытия информации.

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 допуске 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.

Согласно подпункту 4 пункта 19.4 Правил ПМ в уровень техники с даты приоритета включаются также все изобретения и полезные модели, запатентованные (в том числе и тем же лицом) в Российской Федерации (т.е. изобретения и полезные модели, зарегистрированные в соответствующих Государственных реестрах СССР и Российской Федерации, и изобретения, запатентованные в соответствии с Евразийской патентной конвенцией). Запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели включаются в уровень техники только в отношении формулы, с которой состоялась регистрация изобретения или полезной модели в соответствующем реестре, или формулы, с которой состоялась публикация сведений о выдаче евразийского патента.

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, инициированным 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 № 61285 «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 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).

Что касается доводов лица, подавшего возражение, о том, что сумма компонентов стали в формуле полезной модели составляет более 100%, то необходимо отметить следующее.

В рецептурной части пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту действительно не указано количественное содержание сопутствующих примесей, упомянутых в ограничительной части формулы полезной модели. Однако, как справедливо отмечает лицо, подавшее возражение, примеси различного рода являются неотъемлемой составляющей в составе стали и зачастую они содержатся в таком количестве, что не оказывают влияние на свойства стали, в связи с чем определение их количественного и качественного состава не является целесообразным.

Так, согласно источнику информации [9], приведенному в возражении, некоторые примеси присутствуют в очень малых количествах, методы их химического определения сложны и содержание этих элементов в обычных технических условиях не указывается (см. стр. 303, абзац 4).

Из вышеизложенного следует, что такая редакция пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту указывает лишь на наличие сопутствующих примесей, являющихся неотъемлемой составляющей состава сталей, при этом количество указанных примесей, а также их качественный состав, не указан, либо не определялся вовсе, ввиду их незначительности, в связи с чем в рецептурной части формулы полезной модели указаны только компоненты, влияющие на свойства стали, количество которых регулируют.

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 качестве сведений, на основании которых лицо, подавшее возражение, делает вывод о несоответствии оспариваемой полезной модели условию патентоспособности «новизна», приводятся решения, раскрытые в патентных документах [5] и [7].

При этом на заседании коллегии, состоявшемся 07.06.2019, лицом, подавшим возражение, также было представлено ходатайство, содержащее просьбу о снятии с рассмотрения патентного документа [7], в отношении которого в возражении приведены доводы, касающихся анализа соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В связи с поступившим ходатайством анализ сведений, содержащихся в патентном документе [7], не проводился.

В отношении патентного документа [5] необходимо отметить следующее.

Патентным документом [5] является патент Российской Федерации на изобретение № 2271402, опубликованный 10.03.2006, с приоритетом от 04.08.2004, а патентообладателем по данному патенту является ООО «Каури», т.е. патентообладателем по данному патенту является то же лицо, что и по оспариваемому патенту.

При этом заявка на выдачу оспариваемого патента была подана 04.09.2006, т.е. заявка, по которой был выдан оспариваемый патент, была

подана в период менее шести месяцев с даты раскрытия информации, содержащейся в патентном документе [5].

Таким образом, в соответствии с требованиями пункту 1 статьи 5 Закона патентный документ [5] с датой публикации от 10.03.2006 не может быть включен с этой даты в уровень техники для проверки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

При этом следует отметить, что согласно подпункту 4 пункта 19.4 Правил ПМ патентный документ [5] может быть включен в уровень техники с даты приоритета от 04.08.2004 только в отношении формулы, с которой состоялась регистрация изобретения в соответствующем реестре.

Однако проведенный анализ формулы, содержащейся в патентном документе [5], показал в ней охарактеризован лишь состав высокопрочной коррозионно-стойкой стали и отсутствуют сведения о том, что указанный состав может быть использован для изготовления прутка.

Таким образом, нельзя согласиться с мнением лица, подавшего возражение, в том, что в патентном документе [5] охарактеризован пруток, т.е. описано средство того же назначения, что и устройство, охарактеризованное в независимом пункте 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

На основании изложенного можно сделать вывод, что техническому решению, охарактеризованному в патентном документе [5], не присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения (см. подпункт 3 пункта 2.1 Правил ПМ).

Таким образом, можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 1 статьи 5 Закона).

Анализ доводов, касающихся того, что часть признаков оспариваемой полезной модели не являются существенными, доводов, касающихся

математического соотношения, приведенного в формуле полезной модели, а также доводов 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 [6], [8], [13]-[20], [22], [23] приведенных в возражении, необходимо отметить, что они приведены для сведения и не изменяют сделанного выше вывода.

В отношении источников информации [24]-[27], представленных патентообладателем, необходимо отметить, что они приведены для сведения.

От лица, подавшего возражение, поступило особое мнение от 13.06.2019, в котором затронуты вопросы технического характера, по существу повторяющие доводы, изложенные в возражении, проанализированные выше, а также приведен математический расчет, подтверждающий доводы, изложенные в возражении, о том, что совпадающие количества элементов, известных из патентного документа [5], обеспечивают выполнение математической зависимости, приведенной в пункте 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Однако ввиду вышеизложенного анализ правильности приведенного в особом мнении математического расчета не проводился, поскольку данный анализ не изменяет сделанного выше вывода о соответствии оспариваемой полезной модели условию патентоспособности «новизна».

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.