

Палата по патентным спорам в порядке, установленным пунктом 3 статьи 1248 четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие 01.01.2008 в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ЗАО "Ижевский Опытно-Механический завод", г.Ижевск (далее - лицо, подавшее возражение), поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.02.2008, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №61285, "Пруток из нержавеющей высокопрочной стали", при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель № 61285 "Пруток из нержавеющей высокопрочной стали" выдан по заявке №2006131489/22(034236) с приоритетом от 04.09.2006 на имя Общества с ограниченной ответственностью "Каури" со следующей формулой :

"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 (C)  $\leq 0,03$

Кремний (Si)  $\leq 0,8$

Марганец (Mn)	$\leq 0,8$
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)	$\leq 0,02$
Алюминий (Al)	0,01?0,6
Кобальт (Co)	0,01?3,0
Ниобий (Nb)	0,05?0,4
Бор (B)	$\leq 0,005$
Кальций (Ca)	$\leq 0,02$
Сера (S)	$\leq 0,03$
Фосфор (P)	$\leq 0,03$
Азот (N)	0,005?0,15
Железо (Fe)	Остальное

при соотношении ферритообразующих и аустенитообразующих элементов с их коэффициентами эквивалентности

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

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

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°C.

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/мм<sup>2</sup>, 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/мм<sup>2</sup>, 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 °C до 950°C 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/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 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) в Палату по патентным спорам подано возражение, мотивированное несоответствием запатентованной полезной модели условию охраноспособности "новизна".

Для подтверждения данных доводов в возражении приведены следующие документы:

- Гуляев А.П., Металловедение, М.: "Металлургия", 1986, с. 33, 35, 36 (далее - [1]);
- Металловедение. Сталь. Справочник в двух томах (четырех книгах), т. 2, под ред. Масленкова С.Б., М.: "Металлургия", 1995, с. 408 (далее - [2]);
- Энциклопедический словарь по металлургии. Российская академия наук. Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова, под ред Лякишева Н.П., М.: "Интермет Инжиниринг", 2000, с.227 (далее - [3]);
- Патент RU № 2270268, опубл. 20.02.2006 (далее - [4]);
- ГОСТ 4543-71 Прокат из легированной конструкционной стали, Технические условия, М.: ИПК издательство стандартов, с датой утверждения и введения в действие 18.06.1971 (далее - [5]);
- Сертификаты на бл. (далее - [6]).

В отношении несоответствия условию охраноспособности "новизна" независимого пункта 1 формулы оспариваемого патента в возражении отмечено следующее.

Наиболее близким аналогом оспариваемой полезной модели, по мнению лица, подавшего возражение, является изделие из коррозионностойкой стали, известное из описания патента [4], по его мнению, являющееся средством того же назначения и содержащая все приведенные в независимом пункте формулы оспариваемой полезной

модели существенные признаки.

Вместе с тем, по мнению лица, подавшего возражение, независимый пункт формулы оспариваемого патента содержит несколько альтернативно выраженных признаков, относящихся качественному и количественному составу компонентов стали.

При этом, в возражении отсутствует анализ изобретений, содержащих альтернативные совокупности существенных признаков, а также отсутствует анализ признаков содержащихся в зависимых пунктах формулы оспариваемого патента.

Патентообладатель, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв по мотивам возражения на заседании коллегии 05.02.2009.

Доводы, изложенные в отзыве патентообладателя и касающиеся соответствия полезной модели по пункту 1 формулы условию охраноспособности "новизна" сводятся к следующему:

1. В отношении альтернативно выраженных признаков, относящихся к качественному составу компонентов стали, патентообладатель отмечает, что любая альтернативная совокупность существенных признаков содержит пруток, выполненный из стали, в состав которой обязательно входят железо, углерод, хром, никель, кремний, марганец.

2. Раскрытая в противопоставленном патенте [4] сталь одновременно не содержит таких компонентов как железо, углерод, хром, никель, кремний, марганец.

3. Согласно независимому пункту 1 формулы противопоставленного патента [4] известная сталь содержит углерод, хром, никель, молибден + 3 вольфрам, железо и примеси, "а характеристика присутствия стали кремния и марганца вынесена в зависимые п.п. 3 и 4, соответственно,

каждый из которых подчинен только п.1, т.е. патент [4] предусматривает только следующие варианты одновременного присутствия перечисленных компонентов в стали:

- углерод, хром, никель, молибден + 3 вольфрам, железо, примеси, кремний – в соответствии с п. 3 формулы;
- углерод, хром, никель, молибден + 3 вольфрам, железо, примеси, марганец – в соответствии с п. 4 формулы."

4. Сведения об одновременном присутствии в составе стали по противопоставленному патенту [4] железа, углерода, хрома, никеля, кремния, марганца отсутствуют в упомянутом патенте. При этом, существенность одновременного наличия в стали по оспариваемой полезной модели всех компонентов из группы железо, углерод, хром, никель, кремний, марганец подтверждается табл. 2 описания.

5. Пруток, выполненный из нержавеющей высокопрочной стали, содержащей альтернативные совокупности существенных признаков, по мнению патентообладателя, также соответствует условию охранных способностей "новизна", поскольку также не предусматривает совместное присутствие в стали кремния и марганца.

6. По мнению патентообладателя в противопоставленном источнике информации [4] отсутствует признак, характеризующий соотношение ферритообразующих и аустенитообразующих элементов с их коэффициентами эквивалентности, выраженный в виде строгого неравенства.

7. В противопоставленном источнике информации [4] не раскрыто использование в стали таких компонентов, как сера и фосфор и их количественное содержание, не совпадает количественное содержание таких компонентов как хром и никель .

Таким образом, по мнению патентообладателя, противопоставленный источник [4] не содержит всех существенных признаков оспариваемой полезной модели.

На основании данных доводов патентообладатель делает вывод о соответствии оспариваемой полезной модели по пункту 1 формулы условию охраноспособности "новизна".

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту правовая база для проверки ее патентоспособности включает 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 РФ" № 22 – ФЗ от 07.02.2003 (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 № 83, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4845 (далее – Правила ПМ) и упомянутые выше Правила ППС.

Согласно пункта 1 статьи 5 Закона в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящиеся к устройству.

Полезная модель признается соответствующей условиям патентоспособности, если она является новой и промышленно применимой.

Полезная модель является новой, если совокупность ее 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.

Согласно подпункта (3) пункта 2.1. Правил ПМ охраняемая патентом полезная модель считается соответствующей условию охранных способностей "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.

В соответствии с подпунктом (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 подпункта (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;
- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР, на которых не указана дата подписания в печать, а также для иных печатных изданий - дата выпуска их в свет, а при отсутствии возможности ее установления - последний день месяца или 31 декабря указанного в издании года, если время выпуска в свет определяется соответственно лишь месяцем или годом;
- для нормативно-технической документации - дата ее регистрации в уполномоченном на это органе.

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

В соответствии с подпунктом (4) пункта 3.3.1. Правил ПМ признаки

полезной модели выражаются в формуле полезной модели таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания.

В соответствии с подпунктом (1.1) 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.

В соответствии с подпунктом (7) пункта 3.3.1. Правил ПМ признак может быть выражен в виде альтернативы при условии, что такой признак при любом допускаемом указанной альтернативой выборе в совокупности с другими признаками,ключенными в формулу полезной модели, обеспечивает получение одного и того же технического результата.

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

Технический результат оспариваемой полезной модели заключается в производстве 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/мм<sup>2</sup> и повышенным сопротивлением коррозионному разрушению под напряжением.

В качестве основания для оспаривания полезной модели по независимому пункту 1 формулы в возражении указано на несоответствие ее условию охраноспособности «новизна».

Следует согласиться с лицом, подавшим возражение, что наиболее близким аналогом оспариваемой полезной модели является пруток из

коррозионностойкой (нержавеющей стали), известный из п. 12 формулы патента [4], имеющий то же назначение, что и оспариваемая полезная модель и содержащий следующие признак: пруток изготовлен из стали, включающей углерод, хром, никель, железо и примеси, кремний (п.3 противопоставленного источника) или марганец (п.4 противопоставленного источника).

Отличие прутка по оспариваемому патенту от противопоставленного прутка [4] заключается в том, что он выполнен из иного материала, а именно, пруток по оспариваемому патенту выполнен из нержавеющей высокопрочной стали, которая одновременно содержит железо, углерод, хром, никель, кремний, марганец и сопутствующие примеси, при этом, соотношение ферритообразующих и аустенитообразующих элементов с их коэффициентами эквивалентности соответствует формуле:

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

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

Анализ противопоставленного патента [4] показал, что в данном источнике не раскрыт пруток, изготовленный из стали одновременно содержащей железо, углерод, хром, никель, кремний, марганец и сопутствующие примеси. В источнике [4] раскрыт пруток, выполненный из стали, содержащей углерод, хром, никель, молибден + 3% вольфрам, железо, примеси, кремний (п.3 противопоставленного источника) или из стали, содержащей углерод, хром, никель, молибден + 3% вольфрам, железо, примеси, марганец (п.4 противопоставленного источника), однако, материал прутка (коррозионно-стойкая сталь) известного из источника [4], не содержит одновременно и кремний, и марганец. Кроме того, сталь

противопоставленного прутка [4], содержит вольфрам в определенном сочетании с молибденом - "молибден + 3 вольфрам".

Что касается признака, выраженного в виде альтернативы "сталь дополнительно содержит один или несколько элементов из группы медь, титан, алюминий, молибден, ниобий, кобальт, азот, кальций, бор, церий, сера, фосфор", то следует отметить, что согласно оспариваемого патента пруток выполнен из стали, одновременно содержащей железо, углерод, хром, никель, кремний, марганец и одновременно один или несколько компонентов, выбранных из вышеупомянутой группы, однако, при всех возможных выполнения прутка по противопоставленному патенту, в состав стали не будут входить одновременно оба элемента и кремний, и марганец, но всегда будет входить вольфрам, отсутствующий с составе стали оспариваемого патента, в виде "молибден + 3 вольфрам".

Кроме того, в противопоставленном патенте [4] отсутствует признак оспариваемого патента, относящийся к соотношению ферритообразующих и аустенитообразующих элементов, выраженный в виде математической формулы.

Что касается противопоставленных источников [1] - [3], то в них рассмотрено влияние легирующих элементов на коррозионную стойкость нержавеющих сталей, но отсутствуют сведения о прутке, выполненном из нержавеющей стали вышеуказанного состава.

Противопоставленный ГОСТ [5] касается проката из легированной конструкционной стали, однако, в нем также не раскрыт пруток, выполненный из нержавеющей стали вышеуказанного состава.

Противопоставленные сертификаты [6] не являются общедоступными источниками информации, и как таковые не могут быть приняты для анализа.

Исходя из вышеизложенного следует констатировать, что из уровня техники не известно средство того же назначения, которому присуща вся совокупность признаков оспариваемой полезной модели, включая характеристику назначения.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражения, в отношении несоответствия полезной модели по независимому пункту 1 формулы условию охранный способности "новизна" нельзя признать обоснованными (подпункта (3) пункта 2.1. Правил ПМ).

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 28.02.2008, патент Российской Федерации на полезную модель № 61285 оставить в силе.**