

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 21.07.2020, 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 (C) $\leq 0,03$

Кремний (Si) $\leq 0,8$

Марганец (Mn) $\leq 0,8$

Хром (Cr) $8,0 \div 16,5$

Никель (Ni) $4,0 \div 12,0$

Медь (Cu) $0,3 \div 5,0$

Молибден (Mo) $0,05 \div 3,0$

Титан (Ti) $0,01 \div 1,0$

Церий (Ce) $\leq 0,02$

Алюминий (Al) $0,01 \div 0,6$

Кобальт (Co) $0,01 \div 3,0$

Ниобий (Nb) $0,05 \div 0,4$

Бор (B) $\leq 0,005$

Кальций (Ca) $\leq 0,02$

Сера (S) $\leq 0,03$

Фосфор (P) $\leq 0,03$

Азот (N) $0,005 \div 0,15$

Железо (Fe) остальное

при соотношении ферритообразующих и аустенитообразующих элементов с их коэффициентами эквивалентности

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

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

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 условию патентоспособности «новизна».

К возражению приложены копии следующих материалов:

- патентный документ RU 2271402 C1, дата публикации 10.03.2006 (далее – [1]);
- патентный документ RU 2263155 C1, дата публикации 27.10.2005 (далее – [2]);
- патентный документ EP 1645649 A1, дата публикации 12.04.2006 (далее – [3]);
- патентный документ US 2999039, дата публикации 05.09.1961 (далее – [4]);
- патентный документ WO 0136699 A1, дата публикации 25.05.2001 (далее – [5]).

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

Так, в возражении приведен сравнительный анализ качественного и количественного состава сталей, из которых изготовлены прутки по оспариваемому патенту и раскрытые в патентных документах [1]-[5], показывающий известность широких интервалов количественных значений по элементам, указанным в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту и участвующим в расчете соотношения ферритообразующих и аустенитообразующих элементов, описываемых математической формулой с коэффициентом эквивалентности хрома и никеля.

При этом в возражении приведены математические расчеты, которые, по мнению лица, подавшего возражение, подтверждают, что количественное

содержание компонентов статей, раскрытых в патентных документах [1]-[5], соответствует математическим соотношениям, приведенным в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту, в связи с чем сделан вывод о том, что признаки независимого пункта формулы полезной модели, касающиеся математических соотношений, присущи решениям, раскрытым в патентных документах [1]-[5].

Также, лицо, подавшее возражение, отмечает, что из патентных документов [1]-[5] известны признаки, приведенные в зависимых пунктах 2-9 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

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

Дополнительно в возражении приведены аргументы в отношении наличия у лица, его подавшего, заинтересованности в подаче данного возражения. В частности, отмечается факт существования неразрешенного судебного спора по делу № А71-5410/2013, инициированного лицом, подавшим возражение, против патентообладателя, в котором фигурирует номер оспариваемого патента.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого на заседании коллегии 13.10.2020 поступил отзыв.

К отзыву приложена копия письменных пояснений истца в Арбитражный Суд Удмуртской Республики по делу № А71-5410/2013 (далее – [6]).

По мнению патентообладателя полезная модель по оспариваемому патенту соответствует условию патентоспособности «новизна».

В отзыве отмечено, что полезная модель по оспариваемому патенту имеет ряд отличий от каждого из технических решений, раскрытых в патентных документах [1]-[5], касающихся качественного и количественного состава стали, а также назначения полезной модели. При этом, по мнению

патентообладателя, в описании оспариваемого патента раскрыта причинно-следственная связь между указанными отличительными признаками и приведенным в упомянутом описании техническим результатом.

В подтверждение данных доводов в отзыве приведен сравнительный анализ признаков независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту и технических решений, охарактеризованных в патентных документах [1]-[5].

Кроме того, в отзыве приведены доводы об отсутствии заинтересованности у лица, подавшего возражение, в оспаривании данного патента и подаче возражения.

Доводы в отношении зависимых пунктов формулы полезной модели по оспариваемому патенту в отзыве не приведены.

На заседании коллегии, проходившем 23.10.2020, от патентообладателя поступили дополнительные материалы.

К дополнительным материалам приложены копии следующих источников информации:

- Введенский Б.А., «Большая Советская энциклопедия», Государственное научное издание «Большая Советская энциклопедия», том 42, второе издание, 1956 г., стр. 307 (далее – [7]);

- Гуляев А.П., «Металловедение», Учебник для вузов, 6-е изд., перераб. и доп., М., Металлургия, 1986 г., стр. 199 (далее – [8]).

В дополнительных материалах патентообладатель приводит доводы, касающиеся того, что признаки, характеризующие режимы тепловой обработки прутка по оспариваемому патенту, являются существенными для достижения приведенного в описании технического результата, в связи с чем подлежат включению в независимый пункт формулы полезной модели.

Кроме того, патентообладатель отмечает, что указанные признаки, касающиеся режимов тепловой обработки прутка, не известны из патентных документов [1]-[5].

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-І в редакции, действовавшей на дату подачи заявки, (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 (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. 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 пункту 2 статьи 5 Закона в качестве полезных моделей не охраняются, в частности, способы.

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 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 1 пункта 3.3.2.5 Правил ПМ зависимый пункт формулы полезной модели содержит развитие и/или уточнение совокупности признаков полезной модели, приведенных в независимом пункте, признаками, характеризующими полезную модель лишь в частных случаях ее выполнения или использования.

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.

Согласно подпункту 4 пункта 19.4 Правил ПМ в уровень техники с даты приоритета включаются 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 была 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 был приведен номер судебного дела (№ А71-5410/2013) и документ судебного делопроизводства по указанному номеру дела (пояснения [6]), согласно которому ООО «Каури» (патентообладатель) является ответчиком в споре, инициированным лицом, подавшим возражение. При этом в определениях суда по указанному номеру судебного дела и в пояснениях [6] 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 «новизна», показал следующее.

В качестве сведений, на основании которых лицо, подавшее возражение, делает вывод о несоответствии оспариваемой полезной модели условию патентоспособности «новизна», приводится, в частности, решение, раскрытое в патентном документе [1], в отношении которого необходимо отметить следующее.

Патентным документом [1] 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 [1].

Таким образом, в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 5 Закона патентный документ [1] 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 [1] 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 [1], показал, что 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 [1] охарактеризован пруток, т.е. описано средство того же назначения, что и устройство, охарактеризованное в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

На основании изложенного можно сделать вывод, что техническому решению, охарактеризованному в патентном документе [1], не присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения (см. подпункт 3 пункта 2.1 Правил ПМ).

В качестве сведений, на основании которых также сделан вывод о несоответствии оспариваемой полезной модели условию патентоспособности «новизна», дополнительно приводятся решения, раскрытые в патентных документах [2]-[5], в которых охарактеризованы прутки из нержавеющей высокопрочной стали.

При этом нельзя согласиться с доводами патентообладателя в том, что решение, раскрытое в патентном документе [2], не характеризует средство того же назначения, поскольку в данном источнике раскрыта высокопрочная нержавеющая сталь, используемая для изготовления прутков (см. формулу изобретения и пример).

Таким образом, прутки, раскрытые в патентных документах [2]-[5], представляют собой средства того же назначения, что и техническое решение, охарактеризованное в независимом пункте формулы полезной модели.

При этом следует отметить, что в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту содержится ряд признаков, выраженных альтернативными понятиями и касающихся качественного и количественного содержания компонентов стали, т.е. характеризующих

множество альтернативных вариантов выполнения полезной модели по независимому пункту упомянутой формулы.

Вместе с тем, следует отметить, что в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту, отсутствуют сведения о том, что методика расчета с использованием приведенных в формуле полезной модели математических соотношений характеризуется какими-либо особенностями. В частности, отсутствуют сведения о недопустимости использования при расчете произвольных количественных значений содержания компонентов, а также сведения о недопустимости использования при расчете значения $Ni_{\text{экв}}$ произвольных коэффициентов $(22,3 \pm 3)$, предусмотренных в формуле полезной модели. В описании к оспариваемому патенту указанные сведения также не раскрыты.

При этом сведения, приведенные в независимом пункте упомянутой формулы, не ограничивают возможность использования принципа расчета, применяемого лицом, подавшим возражение, согласно которому произвольно выбранное точечное значение содержания компонентов из указанных в формуле диапазонов значений должно лишь удовлетворять приведенным в формуле математическим соотношениям.

С учетом вышеизложенного был проведен анализ сведений, содержащихся в патентных документах [2]-[5].

Что касается патентного документа [5], то следует констатировать, что в нем не раскрыта сталь, характеризующаяся качественным и количественным составом, аналогичным составу стали, раскрытому в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту, для любого из альтернативных вариантов.

Так, состав стали, раскрытый в описании и в формуле патентного документа [5], содержит в качестве одного из компонентов вольфрам, отсутствующий в составе стали по оспариваемому патенту. При этом из сведений, приведенных в патентном документе [5], однозначно не следует, что

вольфрам в составе раскрытой стали может быть отнесен к неизбежным примесям (см., например, определение понятия «примеси» (В.И. Куманин, «Толковый металлургический словарь. Основные термины», М., Русский язык, 1989 г., стр. 264)).

Что касается состава стали, не содержащего вольфрам и охарактеризованного в таблице 1 патентного документа [5], то он отличается качественным составом компонентов, а именно, количеством молибдена, титана. Также, исходя из представленных в данной таблице 1 сведений и сведений, раскрытых в описании данного источника информации, не представляется возможным однозначно определить количественное содержание углерода и азота каждого по отдельности.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что, в патентном документе [5] не раскрыта сталь, характеризующаяся составом, аналогичным составу стали, раскрытому в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту, для любого из альтернативных вариантов.

Вместе с тем, пруток, раскрытый в патентном документе [2], в одном из альтернативных вариантов выполнен из стали, которая содержит в своем составе следующие компоненты, мас. %: углерод – 0,01-0,03, кремний – до 0,8, марганец – 0,3-0,8, хром – 14,0-16,5, никель – 4,0-5,0, медь – 1,0-4,0, ниобий – 0,05-0,4, азот – 0,01-0,12, алюминий и/или титан – 0,01-1,6, железо и сопутствующие примеси, в том числе серу и фосфор в количестве до 0,03 мас. %. Также раскрыт альтернативный вариант выполнения, при котором указанный состав стали дополнительно содержит бор в количестве 0,0005-0,04 мас. %. При этом количественное содержание компонентов стали удовлетворяет математическим соотношениям, приведенным в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту и характеризующим соотношение $Cr_{\text{ЭКВ}}/Ni_{\text{ЭКВ}}$ и значение $Ni_{\text{ЭКВ}}$, в частности, при содержании компонентов, входящем в указанные выше интервалы и

приведенном в возражении. Причем те же самые значения содержания компонентов, используемые для расчета, удовлетворяют также математическому соотношению $Ni_{\text{ЭКВ}}=K-A \cdot Cr_{\text{ЭКВ}}$, приведенному в патентном документе [2], т.е. указанное количественное сочетание компонентов присуще техническому решению, раскрытому в патентном документе [2] [см. формула, пример 1, стр. 5, строки 44-54].

Таким образом, из патентного документа [2] известны все признаки ряда отдельных альтернативных вариантов выполнения полезной модели по независимому пункту формулы оспариваемого патента, включая характеристику назначения, в части указанных выше совпадающих количественных интервалов содержания компонентов.

Продукт по патентному документу [3] в одном из альтернативных вариантов выполнен из стали, которая содержит в своем составе следующие компоненты, мас. %: углерод – до 0,03, кремний – до 0,8, марганец – 0,01-0,8, хром – 15,0-16,5, никель – 5,0-12,0, алюминий – 0,01-0,6, азот – 0,005-0,15, фосфор – до 0,04, сера – 0,01, железо и неизбежные примеси. Также в составе может необязательно присутствовать, по меньшей мере, один из следующих компонентов, мас. %: медь – 0,3-2,0, кобальт – 0,3-3,0, молибден – 0,3-3,0, титан – 0,01-1,0, церий – 0,0001-0,02, ниобий – 0,05-0,4, бор – 0,0001-0,005, кальций – 0,0001-0,005. При этом количественное содержание компонентов стали удовлетворяет математическим соотношениям, приведенным в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту и характеризующим соотношение $Cr_{\text{ЭКВ}}/Ni_{\text{ЭКВ}}$ и значение $Ni_{\text{ЭКВ}}$, в частности, при содержании компонентов, входящем в указанные выше интервалы и приведенном в возражении [см. формула, реферат, абзацы 0020, 0022, 0043].

Таким образом, из патентного документа [3] известны все признаки ряда отдельных альтернативных вариантов выполнения полезной модели по независимому пункту формулы оспариваемого патента, включая характеристику назначения, в части указанных выше совпадающих

количественных интервалов содержания компонентов.

Пруток по патентному документу [4] в одном из альтернативных вариантов выполнен из стали, которая содержит в своем составе следующие компоненты, мас. %: углерод – до 0,03, кремний – до 0,8, марганец – 0,25-0,8, хром – 8,0-12,0, никель – 4,0-6,0, алюминий – 0,5-0,6, азот – 0,005-0,5, молибден – 0,05-3,0 или титан – 0,01-1,0, а также железо и неизбежные примеси. При этом количественное содержание компонентов стали удовлетворяет математическим соотношениям, приведенным в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту и характеризующим соотношение $Cr_{э\text{кв}}/Ni_{э\text{кв}}$ и значение $Ni_{э\text{кв}}$, в частности, при содержании компонентов, входящем в указанные выше интервалы и приведенном в возражении [см. формула, реферат, кол. 2, строки 55-59, кол. 3, строки 13-16].

Таким образом, из патентного документа [4] известны все признаки ряда отдельных альтернативных вариантов выполнения полезной модели по независимому пункту формулы оспариваемого патента, включая характеристику назначения, в части указанных выше совпадающих количественных интервалов содержания компонентов.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что пруткам, раскрытым в патентных документах [2]-[4], присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения, для указанных выше альтернативных вариантов, когда различные компоненты в составе стали содержатся в указанных выше количествах.

На основании изложенного выше можно констатировать, что полезная модель по оспариваемому патенту для указанных альтернативных вариантов, когда компоненты в составе стали содержатся в указанных выше количествах, не соответствует условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 1 статьи 5 Закона и подпункт 3 пункта 2.1 Правил ПМ).

Пруток по независимому пункту формулы полезной модели по оспариваемому патенту для всех оставшихся альтернативных вариантов отличается от прутков, раскрытых в патентных документах [2]-[4] и описанных выше, частично несовпадающими количественными интервалами содержания некоторых компонентов стали, т.е. пруток по независимому пункту упомянутой формулы для указанных вариантов изготовлен из стали, имеющей количественный состав, отличный от составов стали, раскрытых в патентных документах [2]-[4].

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что, в патентных документах [2]-[4], не раскрыты прутки, выполненные из стали, характеризующейся количественным составом, аналогичным составу стали, раскрытому в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту, для варианта, когда в составе стали присутствуют компоненты в количестве, не раскрытом в патентных документах [2]-[4].

Однако следует констатировать, что в описании оспариваемого патента не приведена причинно-следственная связь между указанными отличительными признаками, касающимися частично отличающихся (более узких) диапазонов количественного содержания некоторых компонентов стали и техническим результатом, приведенном в этом описании, заключающимся в производстве прутка, в том числе прутка с обточенной поверхностью, из нержавеющей стали с пределом текучести при растяжении в диапазоне 110-150 кГс/мм² при величине ударной вязкости KCU+20 не менее 7,0 кГс·м/см² и повышенным сопротивлением коррозионному разрушению под напряжением.

В связи с вышеизложенным указанные отличительные признаки, касающиеся отличающихся (более узких) диапазонов количественного содержания компонентов стали, не являются существенными (см. подпункт 1.1 пункта 3.2.4.3 Правил ПМ).

Также необходимо отметить, что в независимом пункте формулы полезной модели, помимо непатентоспособных альтернативных вариантов

выполнения полезной модели, охарактеризованы альтернативные варианты, раскрывающие прутки, выполненные из составов сталей, содержащих совокупность компонентов (элементов), не присущую составам сталей, раскрытым в патентных документах [2]-[4]. Указанные альтернативные варианты представляют собой различное сочетание необязательных компонентов, приведенных в отличительной части формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Согласно вышеуказанной правовой базе 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 (см. подпункт 7 пункта 3.3.1 Правил ПМ).

Вместе с тем, в описании к оспариваемому патенту не приведены сведения, подтверждающие, что при любом выборе качественного состава стали обеспечивается достижение одного и того же технического результата.

Так, формулой оспариваемого патента допускается как обязательное использование шести компонентов (железо, углерод, хром, никель, кремний, марганец), указанных в ограничительной части формулы, и одного любого из двенадцати компонентов (медь, титан, алюминий, молибден, ниобий, кобальт, азот, кальций, бор, церий, сера, фосфор), приведенных в отличительной части формулы, так и использование всех компонентов из отличительной части в любом сочетании совместно с упомянутыми шестью компонентами.

При этом в описании оспариваемого патента не приведены сведения, подтверждающие, что каждый из дополнительных (альтернативных) компонентов в случае его добавления или исключения из состава влияет на один и тот же технический результат, заключающийся в получении прутка из стали с пределом текучести при растяжении в диапазоне 110-150 кГс/мм² при величине ударной вязкости КСУ+20 не менее 7,0 кГс·м/см² и повышенным сопротивлением коррозионному разрушению под напряжением.

Приведенные в описании оспариваемого патента примеры осуществления полезной модели, подтверждающие возможность достижения технического результата, касаются составов сталей, содержащих все перечисленные в формуле полезной модели компоненты в различном количественном соотношении, т.е. без исключения какого либо элемента из состава.

Констатируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что в описании к оспариваемому патенту не приведены сведения, подтверждающие, что при любом выборе качественного состава стали (т.е. при исключении или добавлении какого-либо из дополнительных компонентов) обеспечивается достижение одного и того же технического результата, указанного в описании оспариваемого патента.

Отсюда следует, что в материалах оспариваемого патента отсутствует подтверждение того, что каждый из альтернативных вариантов, предусмотренных формулой полезной модели и характеризующих прутки из стали различного качественного состава, относится к техническому решению, выраженному в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата (см. подпункт 1.1 пункта 3.2.4.3 Правил ПМ).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что, несмотря на то, что независимый пункт формулы полезной модели по оспариваемому патенту содержит альтернативные варианты выполнения полезной модели, не раскрытые в патентных документах [2]-[4], внесение соответствующих изменений в формулу изобретения путем исключения непатентоспособных альтернативных вариантов не представляется возможным.

Вместе с тем, на заседании коллегии, проходившем 23.10.2020, патентообладатель ходатайствовал о корректировке формулы полезной модели по оспариваемому патенту признаками, характеризующими режимы тепловой обработки изделий по оспариваемому патенту, которые, по мнению

патентообладателя, являются существенными для достижения приведенного в описании технического результата.

При этом скорректированная формула полезной модели по оспариваемому патенту представлена не была.

В отношении доводов патентообладателя необходимо отметить следующее.

Можно согласиться с мнением патентообладателя в том, что режимы тепловой обработки изделий из стали при их изготовлении влияют на свойства изделия. Данный факт является общеизвестным и для специалиста не требует какого-либо подтверждения.

Вместе с тем сведения о режимах тепловой обработки, на которые указывает патентообладатель, приведены в зависимых пунктах 3 и 8 формулы полезной модели. При этом в пункте 3 указано, что пруток выполнен с возможностью горячей прокатки при температуре ее окончания в интервале от 970 до 1050°C, а согласно пункту 8 пруток выполнен с возможностью термообработки, состоящей из нескольких режимов в диапазоне температур от -70 до 950°C при выдержке не менее 2 ч.

Таким образом, признаки зависимых пунктов 3 и 8 формулы не относятся к признакам, используемым для характеристики устройства, как таковым, поскольку характеризуют действие над материальным объектом, т.е. по сути являются характеристикой объекта «способ», не охраняемого в качестве полезной модели (см. подпункт 2 пункта 3.2.4.3 Правил ПМ и пункт 2 статьи 5 Закона).

Кроме того, необходимо отметить, что признаки зависимых пунктов 3 и 8 формулы полезной модели не являются функционально-самостоятельными и подчинены зависимому пункту 2 формулы, что исключает возможность внесения признаков зависимых пунктов 3 и/или 8 в независимый пункт формулы без совокупности признаков зависимого пункта 2 формулы.

Кроме того, следует отметить, что в зависимом пункте 8 формулы

указано, что термообработка состоит из нескольких режимов в диапазоне температур от -70 до 950°C при выдержке не менее 2 ч. Вместе с тем, согласно описанию оспариваемого патента термообработка включает в себя такие режимы, как нормализация, отжиг, отпуск, охлаждение, причем каждый из режимов характеризуется собственным температурным интервалом обработки, а отпуск и охлаждение еще и продолжительностью обработки. Также для каждого из указанных конкретных режимов приведена причинно-следственная связь с техническим результатом. Осуществление изобретения также проиллюстрировано с использованием указанных конкретных режимов.

Однако указанные конкретные режимы тепловой обработки не раскрыты в зависимом пункте 8 формулы и в том виде, как они отражены в указанном пункте, данные признаки не могут быть отнесены к существенным, поскольку подразумевают любое сочетание температурных режимов и их продолжительности, в том числе и не соответствующие тем, что приведены в описании оспариваемого патента (см. подпункт 1.1 пункта 3.2.4.3 Правил ПМ).

В отношении признаков зависимых пунктов 2, 4-7, 9 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, необходимо отметить следующее.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3.3.2.5 Правил ПМ зависимые пункты должны содержать развитие и/или уточнение совокупности признаков полезной модели. При этом в независимом пункте формулы полезной модели охарактеризован пруток из стали определенного состава и отсутствуют какие-либо признаки, касающиеся способа получения прутка. Вместе с тем, признаки зависимых пунктов 2, 4-7, а также пунктов 3 и 8, касаются исключительно способа изготовления прутка и его дальнейшей обработки.

Таким образом, признаки зависимых пунктов 2-8 не развивают и не уточняют совокупность признаков независимого пункта, а характеризуют, как указано выше, способ изготовления прутка и его обработки.

Исходя из изложенного, можно констатировать, что зависимые пункты 2-8 составлены с нарушением требований подпунктом 1 пункта 3.3.2.5 Правил

ПМ, в связи с чем признаки указанных пунктов 2-8 формулы не могут быть включены в независимый пункт формулы.

Кроме того, признаки пунктов 2, 4-7 формулы характеризуют действия над материальным объектом и, как указано выше, не относятся к признакам, используемым для характеристики устройств.

При этом признаки зависимых пунктов 4-7 характеризуют стадии дальнейшей обработки уже изготовленного прутка и, как четко указано в пункте 4, являются дополнительными (т.е. необязательными) стадиями.

Также в описании оспариваемого патента отсутствуют сведения о наличии причинно-следственной связи между признаками зависимых пунктов 2, 4-7 формулы и приведенным в этом описании техническим результатом, что не позволяет отнести указанные признаки к существенным (см. подпункт 1.1 пункта 3.2.4.3 Правил ПМ).

Признаки, указанные в зависимом пункте 9 формулы полезной модели, представляют собой характеристику задачи или технического результата, на которую направлена полезная модель, и, соответственно, не могут быть отнесены к существенным признакам полезной модели (см. подпункт 1.1 пункта 3.2.4.3 Правил ПМ).

В связи с вышеизложенным можно сделать вывод о том, что включение признаков зависимых пунктов 2-9 формулы полезной модели не изменит вывод о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 1 статьи 5 Закона и подпункт 3 пункта 2.1 Правил ПМ).

С учетом сделанного вывода оценка доводов возражения об известности из уровня техники признаков пунктов 2-9 не является целесообразной.

В отношении источников информации [7] и [8], представленных патентообладателем, необходимо отметить, что они содержат лишь информацию о влиянии термообработки на свойства изделий из стали, приведены для сведения и не изменяют сделанных выше выводов.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.07.2020, патент Российской Федерации на полезную модель № 61285 признать недействительным полностью.