

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 АО «Ижевский опытно-механический завод» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 27.12.2019, 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 № 2007131785/22 с приоритетом от 22.08.2007 на имя ООО «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 (С)	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 (В)	≤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

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

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°С.

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/мм², 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/мм², 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°С 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/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 US 4331474, дата публикации 25.05.1982 (далее – [1]);

- 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 – [2]).

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 имеющейся заинтересованности лицом, подавшим возражение, представлена копия определения Арбитражного суда [2].

В отношении несоответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» в возражении указано, что из патентного документа [1] известен пруток, выполненный из стали того же состава, что и пруток, охарактеризованный в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Также в возражении приведен математический расчет, который, по мнению лица, подавшего возражение, подтверждает, что совпадающие количества элементов стали, известной из патентного документа [1], обеспечивают выполнение математической зависимости, приведенной в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Кроме того, из возражения следует, что формулировка признака « $\leq 0,5$ », приведенного в независимом пункте формулы полезной модели и характеризующего содержание кремния, а также аналогичных признаков, характеризующих содержание других элементов и содержание элементов в стали по патентному документу [1], в одном из вариантов подразумевает отсутствие указанных элементов в составах сталей.

В отношении признаков зависимых пунктов 2-7 формулы в возражении отмечено, что в описании к оспариваемому патенту не раскрыта причинно-следственная связь между указанными признаками и приведенным в описании

к оспариваемому патенту техническим результатом.

В отношении признаков зависимого пункта 8 формулы лицо, подавшее возражение, отмечает, что указанные признаки фактически совпадают с техническим результатом и не являются признаками, характеризующими полезную модель по оспариваемому патенту.

В связи с этим в возражении сделан вывод о том, что включение признаков зависимых пунктов 2-8 формулы полезной модели в независимый пункт формулы не изменит вывод о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого на заседании коллегии 11.03.2020 поступил отзыв и письменные пояснения в отношении отсутствия у лица, его подавшего, заинтересованности в подаче данного возражения.

К отзыву приложены копии страниц энциклопедии Введенского Б.А., «Большая советская энциклопедия», том 44, второе издание, 1956 г., стр. 634, 635 (далее – [3]).

В отзыве 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.

Также патентообладатель отмечает, что признак «высокопрочная сталь»,

приведенный в независимом пункте формулы полезной модели, является техническим признаком полезной модели. При этом, по мнению патентообладателя, указанный признак не присущ техническому решению, раскрытому в патентном документе [1].

Кроме того, в отзыве отмечено, что сталь, охарактеризованная в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту, отличается от стали, раскрытой в патентном документе [1], поскольку относится к стали другого класса и структуры.

Также патентообладатель отмечает, что приведенный в возражении математический расчет является некорректным, поскольку в нем не учтено количественное содержание некоторых обязательных элементов стали, в частности, кремния.

Кроме того, в отзыве выражено несогласие с тем, что некоторые элементы стали, отнесенные лицом, подавшим возражение, к необязательным, являются таковыми.

В отношении зависимых пунктов 2-8 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.

Также патентообладатель приводит аргументы в отношении отсутствия у лица, подавшего возражение, заинтересованности в подаче данного возражения и, соответственно, отсутствия оснований для рассмотрения данного возражения. При этом в подтверждение своих доводов патентообладатель представил письменные пояснения истца для Арбитражного суда Удмуртской Республики по делу № А71-5410/2013 (далее – [4]).

На заседании коллегии 18.03.2020 от патентообладателя поступили дополнительные материалы к отзыву, которые по существу повторяют доводы,

изложенные в отзыве.

От лица, подавшего возражение, на заседании коллегии 18.03.2020 поступили письменные пояснения на отзыв патентообладателя, содержащие доводы о несогласии с выводами, сделанными в отзыве.

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-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 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.

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 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.

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 определении суда [2]. Данное судебное разбирательство было инициировано лицом, подавшим возражение, с целью взыскания убытков с патентообладателя и наложения ограничений на ведение им хозяйственной деятельности, а нарушения, которые повлекли за собой подачу данного искового заявления в суд, касаются нарушения патентных прав лица, подавшего возражение. При этом в упомянутом определении 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», несмотря на доводы, изложенные в пояснениях [4].

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

В независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту содержится ряд признаков, выраженных альтернативными понятиями и касающихся качественного и количественного состава стали, характеризующих несколько альтернативных вариантов выполнения прутка по независимому пункту 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 [1], в котором охарактеризован пруток для изготовления деталей.

Что касается признаков, приведенных в родовом понятии независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту, касающихся того, что детали, которые изготавливают из прутка, являются деталями погружного оборудования, то следует отметить, что данные признаки лишь характеризуют область использования указанных деталей и не относятся к характеристике назначения прутка, а также не являются техническими признаками, характеризующими полезную модель по оспариваемому патенту.

Таким образом, может быть сделан вывод о том, что техническое решение, раскрытое в патентном документе [1], может быть отнесено к средству того же назначения, что и устройство, охарактеризованное в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Так, прутки по патентному документу [1] изготовлен из нержавеющей стали, содержащей в своем составе в одном из альтернативных вариантов следующие компоненты, мас. %: углерод – от 0,02 до 0,03, хром – от 12,5 до 16,5, никель – от 0,05 до 0,5, кремний – от 0,5 и менее, марганец – от 0,3 до 4,0, фосфор – до 0,03, сера – до 0,03, алюминий – от 0,1 до 0,5, ниобий – от 0,2 до 0,45, необязательно медь – от 0,1 до 2,0, а также титан, азот и железо [см. пункт 8 формулы, реферат, кол. 3, 4].

При этом нельзя согласиться с мнением лица, подавшего возражение, касающимся того, что приведенные в формуле оспариваемого патента признаки, указывающие на содержание элементов, равное или меньшее соответствующих им количественных значений, а также аналогичные признаки, приведенные в патентном документе [1], подразумевают отсутствие данных элементов в составах сталей.

Часть данных элементов приведена в формуле полезной модели оспариваемого патента в перечне элементов, являющихся обязательными для состава, используемого для изготовления прутка, а часть является необязательными (выбирают из группы), однако в случае их использования совместно с обязательными элементами они также всегда будут

присутствовать в составе стали, из которой изготавливают прутки. В описании оспариваемого патента отсутствуют сведения о том, что указание на содержание элемента, равное или меньшее соответствующего ему количественного значения, подразумевает отсутствие данного элемента в составе стали.

Что касается прутка, охарактеризованного в патентном документе [1], и описанного выше, то из приведенных в данном источнике информации сведений также не следует, что составляющие сталь элементы могут не присутствовать в составе, кроме элементов, в отношении которых имеется конкретное на это указание.

Таким образом, для указанных альтернативных вариантов прутков по независимому пункту формулы полезной модели по оспариваемому патенту отличается от прутка, раскрытого в патентном документе [1], по меньшей мере, тем, что количественное содержание азота в составе стали, из которой выполнен прутки, составляет 0,05-0,5 мас.%, т.е. сталь, охарактеризованная в независимом пункте упомянутой формулы, по меньшей мере, не имеет количественный состав, идентичный составу стали, раскрытому в патентном документе [1].

При этом в отношении элемента - азота следует отметить, что данный элемент не указан в патентном документе [1], как примесь. Более того, в патентном документе [1] приведены сведения только о положительном влиянии азота на свойства стали, в частности, указывается на то, что азот необходимо объединить с алюминием для образования нитрида алюминия и обеспечения ударной вязкости. Также данный элемент приведен в патентном документе [1] в перечне элементов, являющихся обязательными для состава, используемого для изготовления прутка (см. пункт 8 формулы), и из указанного документа явным образом не следует, что азот может не содержаться в составе стали или содержаться в другом количестве.

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).

Таким образом, отдельные признаки, характеризующие количественный и качественный состав конкретного сплава, в данном случае не являются функционально самостоятельными признаками и не могут быть рассмотрены по отдельности или не учтены при анализе соответствия технических решений, раскрытых в оспариваемом патенте и в патентном документе [1].

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 прутков.

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

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать полезную модель по

оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 1 статьи 5 Закона).

В связи с вышесделанным выводом доводы в отношении наличия других отличительных признаков в формуле полезной модели по оспариваемому патенту, а также доводы, касающиеся приведенного в формуле полезной модели математического соотношения, не оценивались, поскольку данная оценка не изменяет вывод о соответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

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 копий страниц энциклопедии [3], представленных патентообладателем, необходимо отметить, что они приведены для сведения и служат лишь для пояснения термина «феррит».

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.12.2019.