

**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 ООО НПП «Специальные Технологии Металлообработки» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 20.08.2019, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2693990, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2693990 на группу изобретений «Сталь, изделие из стали и способ его изготовления» выдан на имя ЗАО «Ижевский опытно-механический завод» (далее – патентообладатель). Приоритет группы изобретений по указанному патенту установлен по дате подачи заявки № 2005102263/02 от 01.02.2005. Патент действует со следующей формулой:

«1. Сталь, характеризующаяся тем, что она содержит углерод, кремний, марганец, хром, никель, железо, азот, молибден, вольфрам, бор и по крайней мере один компонент из группы: алюминий, титан, ниобий в количестве, мас.%:

Углерод 0,005-0,07

Кремний не более 1,0

Марганец не более 1,8

Хром 12,5-17,0

Никель 2,0-8,0

Молибден + 3·вольфрам 0,05-4,5

Азот 0,005-0,15

Бор 0,0001-0,01

По крайней мере, один компонент из группы: алюминий, титан, ниобий
0,01-5,0

Железо и примеси остальное

при условии, что содержание ее компонентов удовлетворяет следующим
соотношениям:

$(Mo+3\cdot W) \leq (k_1 - Cr \cdot a_1)$, где $k_1 = 15,9$, $a_1 = 0,87$, а также

$Ni = k_2 - a_2 \cdot (Cr + Mo + W)$, где $k_2 = 16,25 \pm 1,5$, $a_2 = 0,7 \pm 0,1$.

2. Сталь по п.1, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит
меди (0,05-5,0) мас.%.

3. Сталь по п.1, отличающаяся тем, что она содержит, по крайней мере,
один из следующих дополнительных компонентов: кальций, церий, барий,
редкоземельные металлы, цирконий, иттрий, магний, мышьяк, tantal, селен.

4. Сталь по п.3, отличающаяся тем, что каждый дополнительный
компонент содержится в количестве 0,001-0,1 мас.%.

5. Сталь по п.1, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит
лантан в количестве 0,005-0,02 мас.%.

6. Сталь по п.1, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит
cobальт в количестве не более 1,0 мас.%.

7. Способ изготовления изделия из стали, характеризующийся тем, что
изделие получают из стали по любому из пп.1-6, причем сталь разливают в
слитки или непрерывно-литые заготовки, после чего осуществляют прокатку с

получением заготовок преимущественно цилиндрической формы, которые подвергают термообработке в следующих режимах: нагрев и выдержка изделий при температуре 300-650°C в течение 1-17 ч с последующим охлаждением на воздухе или в среде с повышенной охлаждающей способностью, например воде или масле.

8. Способ по п.7, отличающийся тем, что сталь выплавляют в дуговой электропечи.

9. Способ по п.7, отличающийся тем, что сталь перед разливкой подвергают вакуумированию в ковше.

10. Способ по п.7, отличающийся тем, что сталь разливают в слитки массой 0,7-2,5 т или непрерывно-литые заготовки квадратного или круглого сечения со стороной квадрата или диаметром от 80 до 220 мм.

11. Способ по п.7, отличающийся тем, что прокатку осуществляют в два этапа: на первом этапе на блюминге с получением заготовок преимущественно квадратного сечения, а затем на мелкосортном стане - на заготовки преимущественно цилиндрической формы.

12. Способ по п.11, отличающийся тем, что сторона заготовок квадратного сечения составляет от 80 до 120 мм.

13. Способ по п.11, отличающийся тем, что диаметр заготовок цилиндрической формы составляет преимущественно от 12 до 45 мм.

14. Способ по п.7, отличающийся тем, что после получения заготовок преимущественно цилиндрической формы заготовки режутся на мерные прутки, затем производится высадка головки в холодном или горячем состоянии с последующей предварительной термообработкой, причем после нанесения резьбы методом накатки или нарезки получают изделие в виде болта или винта.

15. Способ по п.7, отличающийся тем, что после получения заготовок преимущественно цилиндрической формы заготовки режутся на мерные прутки, затем мерные прутки подвергают предварительной термообработке с

последующим нанесением резьбы методом накатки или нарезки с получением изделия в виде шпильки.

16. Способ по любому из пп.14 и 15, отличающийся тем, что предварительная термообработка осуществляется в режиме: нагрев до 900-1150°C, выдержка 1-100 мин, охлаждение на воздухе или в среде с повышенной охлаждающей способностью, например воде или масле.

17. Способ по п.7, отличающийся тем, что производят повторную термообработку с режимами нагрев и выдержка изделий при температуре 300-650°C в течение 2-17 ч с последующим охлаждением на воздухе или в среде с повышенной охлаждающей способностью, например воде или масле.

18. Изделие из стали, характеризующееся тем, что оно выполнено из стали по любому из пп.1-6.

19. Изделие по п.18, отличающееся тем, что оно изготовлено преимущественно в виде прутка цилиндрической формы диаметром от 12 до 45 мм.

20. Изделие по п.18, отличающееся тем, что оно изготовлено в виде вала, например погружного насоса или газосепаратора длиной до 8,5 м.

21. Изделие по п.18, отличающееся тем, что шероховатость его поверхности R_a не более 2,5 мкм на базовой длине 0,8 мм.

22. Изделие по п.18, отличающееся тем, что оно имеет предел текучести не менее 90 кгс/мм².

23. Изделие по п.18, отличающееся тем, что оно имеет отклонение прямолинейности не более 0,2 мм на один погонный метр изделия.

24. Изделие по п.18, отличающееся тем, что его твердость составляет 444-285 НВ при диаметре отпечатка 2,9-3,6 мм.

25. Изделие по п.18, отличающееся тем, что оно выполнено в виде крепежного элемента, например болта, винта или шпильки размером от М5 до М20».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса было подано возражение, мотивированное несоответствием группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Лицом, подавшим возражение, были представлены копии следующих материалов:

- патентный документ JP 63-213619 A, дата публикации 06.09.1988 (далее – [1]);
- патентный документ US 4878955 A, дата публикации 07.11.1988 (далее – [2]);
- патентный документ JP 63-210242 A, дата публикации 31.08.1988 (далее – [3]);
- патентный документ JP 2003-253403 A, дата публикации 10.09.2003 (далее – [4]);
- патентный документ CA 2528743 A1, дата публикации 23.12.2004 (далее – [5]);
- патентный документ JP 2003-301242 A, дата публикации 24.10.2003 (далее – [6]);
- патентный документ GB 825042 A, дата публикации 09.12.1959 (далее – [7]);
- патентный документ EP 0758025 B1, дата публикации 07.06.2000 (далее – [8]);
- патентный документ US 5785924 A, дата публикации 28.07.1998 (далее – [9]);
- Казарновский Д.С., «Влияние мышьяка, фосфора и углерода на свойства стали», Металлургия, М., 1966 г., стр. 57 (далее – [10]);
- патентный документ RU 2039119 C1, дата публикации 09.07.1995 (далее – [11]);

- Лякишев Н.П., «Энциклопедический словарь по металлургии», т.2, М., Интермет инжиниринг, 2000 г., стр. 46 (далее – [12]);
- Лякишев Н.П., «Энциклопедический словарь по металлургии», т.1, М., Интермет инжиниринг, 2000 г., стр. 189, 237 (далее – [13]);
- Ивановский В.Н. и др., «Установки погружных центробежных насосов для добычи нефти», М., ГУП Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2002 г., стр. 12, 215-217 (далее – [14]);
- патентный документ JP 2000-317738 A, дата публикации 21.11.2000 (далее – [15]);
- ГОСТ 9012-59 «Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю», М., Стандартинформ, введен в действие 01.01.1960 (далее – [16]);
- ГОСТ 1759.0-87 «Болты, винты, шпильки и гайки. Технические условия», М., Издательство стандартов, введен в действие 01.01.1989 (далее – [17]);
- ГОСТ 9378-93 «Образцы шероховатости поверхности (сравнения). Общие технические условия», Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации, Минск, ИПК Издательство стандартов, введен в действие 01.01.1997 (далее – [18]);
- протокол № 2 общего собрания учредителей ООО НПО «Специальные Технологии Металлообработки» от 20.10.2015 (далее – [19]);
- выписка из ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-19-118276427 от 27.11.2019 (далее – [20]).

В возражении указано, что все признаки, содержащиеся в независимых пунктах 1 и 18 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, присущи каждому из технических решений, известных из патентных документов [1]-[3], [5]-[7], а все признаки, содержащиеся в независимом пункте 7 формулы, присущи каждому из технических решений, известных из патентных документов [1]-[3].

При этом в возражении приведен математический расчет, который по

мнению лица, подавшего возражение, подтверждает, что количественное содержание компонентов сталей, раскрытых в патентных документах [1]-[3], [5]-[7], соответствует математическим соотношениям, приведенным в независимом пункте 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту.

Также, лицо, подавшее возражение, отмечает, что из патентных документов [1]-[3], [5]-[7], а также из патентных документов [8], [9], [11], [15] и источников информации [10], [12]-[14], [16]-[18], известен ряд признаков, приведенных в зависимых пунктах формулы изобретения, характеризующей группу изобретений 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 изобретения, и приведенным в описании к оспариваемому патенту техническим результатом.

Таким образом, лицо, подавшее возражение, отмечает, что включение признаков зависимых пунктов формулы изобретения, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, в независимые пункты формулы изобретения не приведет к соответствуанию оспариваемого технического решения условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого на заседании коллегии 28.11.2019 поступил отзыв.

В отзыве указано следующее.

По мнению патентообладателя группа изобретений по оспариваемому патенту соответствует условию патентоспособности «новизна».

В отзыве отмечено, что в патентных документах [1]-[7] не раскрыта сталь, характеризующаяся качественным и количественным составом, аналогичным составу стали, раскрытому в независимом пункте 1 формулы,

характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, для варианта, когда сталь не содержит серу и фосфор (см. патентные документы [1]-[6]) и 60% феррита (см. патентный документ [7]) в качестве обязательных компонентов, а также не раскрыты способ изготовления изделий из указанной стали и само полученное изделие, охарактеризованные в независимых пунктах 7 и 18 формулы.

Также патентообладатель обращает внимание на то, что сталь, охарактеризованная в независимом пункте 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, отличается от сталей, раскрытых в патентных документах [1]-[7], характеристикой назначения и областью использования.

Кроме того, в отзыве отмечено, что приведенный в возражении математический расчет количественного соотношения компонентов является некорректным и приведенные в независимом пункте 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, математические соотношения не выполняются для сталей, раскрытых в патентных документах [1]-[7].

Также патентообладатель отмечает, что выбранные лицом, подавшим возражение, количественные значения содержания компонентов, используемые для расчетов математических соотношений, являются произвольными, что также является некорректным, и, кроме того, при их использовании не выполняются также и математические соотношения, приведенные непосредственно в патентных документах [1]-[7], в случае их наличия.

В подтверждение данных доводов патентообладатель в отзыве приводит свои математические расчеты, которые, по мнению патентообладателя, показывают некорректность расчетов, приведенных лицом, подавшим возражение.

Кроме того, патентообладатель приводит доводы о некорректности представленного лицом, подавшим возражение, расчета, касающегося

соответствия используемых им количественных значений содержания элементов ограничительному условию, приведенному, в частности, в патентном документе [1] и выраженному в виде математического соотношения.

Так, по мнению патентообладателя в случае указания в математическом соотношении на использование при расчете количества какого-либо элемента указанный элемент обязательно должен участвовать в расчете и, соответственно, присутствовать в составе стали, в отношении которого осуществляют расчет.

Также в отзыве отмечено, что представленные лицом, подавшим возражение, переводы иностранных источников информации выполнены некорректно и искажают сущность представленных сведений. При этом патентообладатель выражает мнение о том, что представленные в возражении переводы иностранных источников информации не удовлетворяют установленными требованиями к подаче возражений, поскольку заверенный перевод должен содержать ФИО и должность подписывающего лица, а также перевод должен быть пронумерован, прошит и заверен квалифицированным переводчиком.

В отношении признаков зависимых пунктов 2-6, 8-17, 19-25 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, в отзыве отмечено, что на основании сведений, приведенных в источниках информации [8]-[18], не может быть сделан вывод о несоответствии группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

К отзыву приложены копии следующих материалов:

- Кузнецов С.А., «Большой толковый словарь русского языка», Норинт, Санкт-Петербург, 1998 г., стр. 1249, 1259 (далее – [21]);
- Гуляев А.П., «Металловедение», Учебник для вузов, 6-е издание, перераб. и доп., М., Металлургия, 1986 г., стр. 88, 89, 143-147 (далее – [22]);
- Прохоров А.М., «Советский энциклопедический словарь», Издание 2-е, Советская энциклопедия, М., 1983 г., стр. 77 (далее – [23]);

- Меськин В.С., «Основы легирования стали», Металургиздат, М., 1959 г., стр. 19 (далее – [24]);
- Гольдштейн М.И. и др., «Специальные стали», 2-е изд., перераб. и дополн., М., МИСИС, 1999 г., стр. 60-63, 266-271 (далее – [25]).

От лица, подавшего возражение, в корреспонденции от 13.12.2019 поступили дополнительные материалы, содержащие доводы, по существу повторяющие доводы возражения.

Вместе с дополнительными материалами были представлены копии следующих материалов:

- машинные переводы с японского языка на английский патентных документов [1], [3], [4] и [6] (далее – [26]);
- Гуляев А.П., «Металловедение», Учебник для вузов, 6-е издание, перераб. и доп., М., Металлурги, 1986 г., стр. 303 (далее – [27]).

Также в данной корреспонденции от лица, подавшего возражение, поступила просьба исключить из рассмотрения патентный документ [4], которая была удовлетворена.

На заседании коллегии 25.12.2019 от патентообладателя поступил отзыв на дополнительные материалы, содержащий доводы о несогласии с выводами, сделанными лицом, подавшим возражение.

Также в данном отзыве патентообладатель приводит дополнительные пояснения и расчеты, касающиеся математических соотношений, приведенных в независимом пункте 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, а также повторно обращает внимание на то, что, по его мнению, представленные лицом, подавшим возражение, переводы иностранных источников информации являются некорректными.

От лица, подавшего возражение, в корреспонденции от 24.01.2020 поступили дополнительные материалы, содержащие доводы о несогласии с доводами патентообладателя и по существу поддерживающие доводы возражения.

На заседании коллегии 05.03.2020 патентообладателем была представлена копия определения Суда по интеллектуальным правам об отложении предварительного судебного заседания по делу № СИП 1003/2019 от 17.02.2020 (далее – [28]).

От патентообладателя в корреспонденции от 01.09.2020 поступили дополнительные материалы, содержащие скорректированную формулу, характеризующую группу изобретений по оспариваемому патенту, которая также была представлена на заседании коллегии, проходившем 02.09.2020.

На этом же заседании коллегии патентообладателем были представлены следующие материалы (копии):

- протокол внеочередного общего собрания акционеров АО «Ижевский опытно-механический завод» от 16.03.2020 (далее – [29]);
- заключение по результатам судебной патентно-технической экспертизы по делу № СИП-1003/2019, проведенной в соответствии с определением Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-1003/2019 от 15.06.2020 (далее – [30]);
- страница со скриншотом сайта kad.arbitr.ru с указанием даты заседания по делу № СИП-1003/2019 (далее – [31]).

От патентообладателя в корреспонденциях от 14.10.2020 и 16.10.2020 поступили дополнительные материалы, содержащие ходатайство об отзыве измененной формулы изобретения, представленной в корреспонденции от 01.09.2020 и на заседании коллегии, проходившем 02.09.2020.

Вместе с дополнительными материалами была представлена копия решения Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-1003/2019 от 12.10.2020 (далее – [32]).

При этом патентообладатель отмечает, что указанное решение суда [32] выло вынесено в отношении изобретений, аналогичных оспариваемым, в связи с чем используемые в данном решении подходы, касающиеся аналогичных

признаков формулы изобретения, должны быть применены и к группе изобретений по оспариваемому патенту.

От лица, подавшего возражение, в корреспонденции от 05.11.2020 поступили дополнительные материалы, содержащие доводы о несогласии с доводами патентообладателя, изложенными в корреспонденциях от 14.10.2020 и 16.10.2020, а также с подходом к оценке признаков формулы изобретения, изложенным в решении суда [32].

Также лицо, подавшее возражение, отмечает, что решение суда [32] было принято в отношении иного патента, в связи с чем приведенный в данном решении подход не может быть применен к оспариваемому патенту.

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

С учетом даты подачи заявки (01.02.2005), на основании которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности оспариваемой группы изобретений по указанному патенту включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 в редакции, действовавшей на дату подачи заявки, (далее - Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента № 82 от 06 июня 2003 года, зарегистрированные в Минюсте РФ 30 июня 2003 г., рег. № 4852 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретению представляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

В соответствии с пунктом 4 статьи 3 Закона для толкования формулы изобретения могут использоваться описание и чертежи.

В соответствии с пунктом 19.5(2) Правил в том случае, когда в предложенной заявителем формуле содержится признак, выраженный альтернативными понятиями, проверка патентоспособности проводится в отношении каждой совокупности признаков, включающей одно из таких понятий.

В соответствии с пунктом 19.5.2(1) Правил изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения.

В соответствии с пунктом 19.5.2(4) Правил изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения.

В соответствии с пунктом 19.5.2(6) Правил, если установлено, что изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, содержащей зависимые пункты, соответствует условию новизны, то анализ уровня техники в отношении зависимых пунктов не проводится.

В соответствии с пунктом 19.5.4(3) Правил, если заявлена группа изобретений, проверка патентоспособности проводится в отношении каждого из входящих в нее изобретений. Патентоспособность группы изобретений может быть признана только тогда, когда патентоспособны все изобретения группы.

В соответствии с пунктом 22.3(1) Правил 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 пункту 2.2 Правил ППС, если возражение и прилагаемые к нему материалы представляются на другом языке, к ним прилагается их

перевод на русский язык, подписанный лицом, подавшим возражение, или его патентным поверенным. Возражение подписывается лицом (лицами), его подавшим (подавшими), или его представителем. От имени юридического лица возражение подписывается руководителем организации или иным лицом, уполномоченным на это в установленном порядке, с указанием его должности, подпись скрепляется печатью юридического лица. Подпись расшифровывается указанием фамилии и инициалов подписывающего лица.

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

В отношении доводов патентообладателя о том, что представленные лицом, подавшим возражение, переводы иностранных источников информации выполнены некорректно и не удовлетворяют установленными требованиями к подаче возражений, необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям пункта 2.2 Правил ППС достаточным требованием к переводам иностранных источников информации, прилагаемых к возражению, принимаемому к рассмотрению, является наличие на них подписи лица, подавшего возражение. Требований, касающихся наличия на переводах ФИО и должности подписывающего лица, нумерации страниц и заверения квалифицированного переводчика, в пункте 2.2 Правил ППС не содержится.

Вместе с тем, подлинность имеющейся на переводах подписи лица, подавшего возражение, патентообладателем не оспаривалась в ходе делопроизводства по данному возражению.

Что касается доводов о том, что представленные переводы иностранных источников информации выполнены некорректно, то анализ представленных лицом, подавшим возражение, материалов показал, что содержащиеся в них сведения позволяют однозначно идентифицировать охарактеризованные в них

технические решения и определить совокупность признаков, характеризующую данные технические решения.

При этом анализ данных материалов был проведен в учетом замечаний патентообладателя, касающихся наличия технических ошибок и неточностей в представленных переводах.

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

В качестве сведений, на основании которых лицо, подавшее возражение, делает вывод о несоответствии оспариваемого изобретения условию патентоспособности «новизна», приводятся, в частности, решения, раскрытыe в патентных документах [1]-[3], которые характеризуют стали, способы изготовления изделий из указанных сталей и, соответственно, изделия, выполненные из указанных сталей, и которые могут быть приняты в качестве наиболее близких аналогов.

При этом нельзя согласиться с доводами патентообладателя в том, что сталь по независимому пункту 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, отличается от сталей, раскрытых в патентных документах [1]-[3], характеристикой назначения и областью использования, поскольку данные признаки отсутствуют в независимом пункте 1 формулы.

Таким образом, стали, раскрытыe в патентных документах [1]-[3], следует отнести к средствам того же назначения, что и техническое решение, охарактеризованное в независимом пункте 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту.

При этом следует отметить, что в независимом пункте 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, и, соответственно, в независимых пунктах 7 и 18 формулы, содержится ряд

признаков, выраженных альтернативными понятиями, касающихся качественного и количественного состава стали и характеризующих множество альтернативных вариантов выполнения изобретений по независимым пунктам 1, 7 и 18 упомянутой формулы.

С учетом изложенного, сталь, раскрыта в патентном документе [1], в одном из альтернативных вариантов выполнения содержит в своем составе следующие компоненты, мас.%: углерод – 0,005-0,07, кремний – не более 1,0, марганец – не более 1,8, хром – 12,5-17,0, никель – 3,0-8,0, молибден + вольфрам – не более 4,0 (т.е. суммарное количество молибден+3·вольфрам входит в диапазон 0,05-4,0), азот – 0,005-0,1, бор и, по крайней мере, один компонент из группы: алюминий, титан, ниобий в сумме не более 1,0, а также железо и неизбежные примеси (в том числе фосфор и сера) – остальное. Сталь служит для изготовления изделий. Также в патентном документе [1] раскрыт способ изготовления изделия из указанной стали, в котором сталь разливают в слитки или непрерывно-литые заготовки, после чего осуществляют прокатку с получением заготовок (горячекатанных, холоднокатанных листов). Далее заготовки подвергают термообработке в следующих режимах: нагрев и выдержка изделий при температуре 550-650°C в течение 1-17 ч с последующим охлаждением, например, водяным [см. стр. 3-4, 6 перевода, формула изобретения].

Таким образом, из патентного документа [1] известны признаки ряда отдельных альтернативных вариантов выполнения изобретения по независимым пунктам 1, 7 и 18 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, в части указанного выше качественного состава стали, а также совпадающих количественных интервалов содержания компонентов, формы заготовки и интервала термообработки.

Сталь, раскрыта в патентном документе [2], в одном из альтернативных вариантов выполнения содержит в своем составе следующие компоненты,

мас.%: углерод – 0,005-0,07, кремний – 0,85-1,0, марганец – 0,2-1,8, хром – 12,5-17,0, никель – 3,0-8,0, молибден + вольфрам – не более 4,0 (т.е. суммарное количество молибден+3·вольфрам входит в диапазон 0,05-4,0), азот – 0,005-0,1, бор и, по крайней мере, один компонент из группы: алюминий, титан, ниобий в сумме не более 1,0, а также железо и неизбежные примеси (в том числе фосфор и сера) – остальное. Сталь служит для изготовления изделий. Также в патентном документе [2] раскрыт способ изготовления изделия из указанной стали, в котором сталь разливают в слитки или непрерывно-литые заготовки, после чего осуществляют прокатку с получением заготовок (горячекатанных, холоднокатанных листов). Далее заготовки подвергают термообработке в следующих режимах: нагрев и выдержка изделий при температуре 550-650°C в течение 1-17 ч с последующим охлаждением, т.е. на воздухе или в среде с повышенной охлаждающей способностью [см. стр. 2-3, 5 перевода, формула изобретения].

Таким образом, из патентного документа [2] известны признаки ряда отдельных альтернативных вариантов выполнения изобретения по независимым пунктам 1, 7 и 18 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, в части указанного выше качественного состава стали, а также совпадающих количественных интервалов содержания компонентов, формы заготовки и интервала термообработки.

Сталь, раскрыта в патентном документе [3], в одном из альтернативных вариантов выполнения содержит в своем составе следующие компоненты, мас.%: углерод – 0,005-0,07, кремний – не более 1,0, марганец – не более 1,8, хром – 12,5-17,0, никель – 3,0-8,0, молибден + вольфрам – не более 4,0 (т.е. суммарное количество молибден+3·вольфрам входит в диапазон 0,05-4,0), азот – 0,005-0,1, бор и, по крайней мере, один компонент из группы: алюминий, титан, ниобий в сумме не более 1,0, а также железо и неизбежные примеси (в том числе фосфор и сера) – остальное. Сталь служит для изготовления

изделий. Также в патентном документе [3] раскрыт способ изготовления изделия из указанной стали, в котором сталь разливают в слитки или непрерывно-литые заготовки, после чего осуществляют прокатку с получением заготовок (горячекатаных, холоднокатаных листов). Далее заготовки подвергают термообработке в следующих режимах: нагрев и выдержка изделий при температуре 550-650°C в течение 1-17 ч с последующим охлаждением, т.е. на воздухе или в среде с повышенной охлаждающей способностью [см. стр. 3-4, 6 перевода, формула изобретения].

Таким образом, из патентного документа [3] известны признаки ряда отдельных альтернативных вариантов выполнения изобретения по независимым пунктам 1, 7 и 18 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, в части указанного выше качественного состава стали, а также совпадающих количественных интервалов содержания компонентов, формы заготовки и интервала термообработки.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что сталью, способом изготовления изделий и изделиям (кроме вариантов изобретения, характеризующих выполнение заготовки цилиндрической формы и охлаждение на воздухе или в масле), раскрытым в патентных документах [1]-[3], присущи признаки, касающиеся качественного и количественного состава стали, содержащиеся в независимых пунктах 1, 7 и 18 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, а также характеристика назначения, для указанных выше альтернативных вариантов.

Что касается признаков, содержащихся в независимом пункте 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, касающихся того, что содержание компонентов стали удовлетворяет соотношениям $(Mo+3\cdot W) \leq (k_1 - Cr \cdot a_1)$, где $k_1 = 15,9$, $a_1 = 0,87$, а также $Ni = k_2 - a_2 \cdot (Cr + Mo + W)$, где $k_2 = 16,25 \pm 1,5$, $a_2 = 0,7 \pm 0,1$ (далее – соотношения (1) и (2), соответственно), то в отношении них необходимо отметить следующее.

Для подтверждения соответствия количественного содержания компонентов сталей, раскрытых в патентных документах [1]-[3], указанным математическим соотношениям (1) и (2) в возражении приведен расчет, который подразумевает произвольный выбор количества компонентов и произвольный выбор коэффициентов k_2 и a_2 для расчета соотношений, а также получение при расчете единичного значения содержания Ni .

При этом можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение, в том, что в независимом пункте 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, отсутствуют сведения о том, что методика расчета с использованием приведенных в формуле изобретения математических соотношений (1) и (2) характеризуется определенными особенностями.

Также нельзя согласиться с доводами патентообладателя, касающимися того, что в случае наличия в расчетной формуле математического соотношения какого-либо элемента указанный элемент должен обязательно присутствовать в составе стали, в отношении которой осуществляют расчет, и, соответственно, допустимое количество данного элемента должно быть учтено при расчете.

Данный вывод основан на следующем.

В каждом из патентных документов [1]-[3] раскрыты несколько технических решений, характеризующихся несколькими альтернативными вариантами выполнения, касающимися, в частности, наличия или отсутствия в составе стали некоторых компонентов. При этом указанные варианты выполнения охарактеризованы одним общим ограничительным математическим соотношением, применяемым к каждому из альтернативных вариантов, в котором, соответственно, учтено содержание всех возможных элементов для каждого альтернативного варианта состава стали.

Таким образом, для специалиста очевидно, что в случае использования альтернативного состава стали, в котором отсутствуют какие-либо элементы, приведенные в общем математическом соотношении, при расчете этого

математического соотношения данные элементы не принимаются во внимание, как отсутствующие для данного альтернативного варианта выполнения, т.е. их содержание при расчете принимается равным нулю.

Доводы патентообладателя в отношении указанных в формуле изобретения по оспариваемому патенту математических соотношений сводятся к тому, что приведенный в возражении математический расчет количественного соотношения компонентов является некорректным и приведенные в независимом пункте 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, математические соотношения не выполняются для сталей, раскрытых в патентных документах [1]-[3].

Также патентообладатель отмечает, что выбранные лицом, подавшим возражение, количественные значения содержания компонентов, используемые для расчетов математических соотношений, являются произвольными, что также является некорректным, и, кроме того, расчет количественного содержания Ni подразумевает расчет интервала значений при различных коэффициентах, а не единичного значения.

В подтверждение своих доводов патентообладатель приводит заключение по результатам судебной патентно-технической экспертизы по делу № СИП-1003/2019 [30], а также решение Суда по интеллектуальным правам [32] по этому же делу, в основу которого положены выводы, сделанные в заключении [30].

Тут необходимо отметить, что указанное решение суда [32] действительно касается оспаривания иного патента, а именно, патента Российской Федерации на изобретение № 2270268 (далее – патент (2)), однако в независимом пункте 1 формулы указанного патента также присутствуют признаки, касающиеся того, что содержание компонентов стали удовлетворяет соотношениям (1) и (2), т.е. признаки, идентичные соответствующим признакам независимого пункта 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту.

Таким образом, с учетом идентичности рассматриваемых признаков является логичным и обоснованным применять одинаковый подход в отношении их трактования и методологии сравнения признаков. При этом данный вывод не противоречит требованиям, изложенным в Правилах ППС, согласно которым каждое возражение рассматривается по отдельности.

Вместе с тем, в решении Суда по интеллектуальным правам [32] указано, что приведенные в независимом пункте 1 формулы патента (2) математические соотношения (1) и (2) не подразумевают произвольный выбор количественных значений содержания компонентов и значений коэффициентов k_2 и a_2 при расчете, а также расчет единичного значения содержания N_i .

Как указано в решении Суда по интеллектуальным правам [32], соотношение (2) определяет не конкретную точку по фактическому содержанию никеля в составе стали, а является дополнительным ограничительным условием по интервалу, который должен выполняться одновременно с основным интервалом количественной характеристики по никелю, заданным независимым пунктом 1 формулы патента (2). Этот подход (толкование) иллюстрируется в том числе в таблице 1 описания патента (2) (приведены расчетные интервалы по минимальному и максимальному количеству никеля, рассчитанные по соотношению (2), а также приведены фактические значения никеля, которые лежат одновременно как внутри основного интервала, так и внутри интервала по никелю, рассчитанного по соотношению (2)).

Также в решении Суда по интеллектуальным правам [32] выражено согласие с позицией патентообладателя в том, что выбор значений коэффициентов k_2 и a_2 при определении ограничительного интервала по никелю производится исходя из смыслового значения ограничительного условия независимого пункта 1 формулы изобретения по патенту (2), как такового, т.е. ограничительное условие не должно выходить за рамки основного условия, т.к. они должны выполняться одновременно во всем

допустимом интервале значений по хрому, молибдену и вольфраму, которые, в свою очередь, являются зависимыми друг от друга.

В решении Суда по интеллектуальным правам [32] отмечено, что патентообладатель верно исходит из того, что согласно независимому пункту 1 формулы патента (2) основной интервал по никелю ограничивается дополнительным условием, т.е. дополнительным расчетным интервалом по никелю, который рассчитывается обычными математическими методами, исходя из значений молибдена, вольфрама и хрома с применением выбранных значений k_2 и a_2 . Наличие знака \pm в определении значений коэффициентов позволяет:

- определить расчётный интервал по никелю, исходя из математической формулы $Ni=k_2-a_2 (Cr+Mo+W)$;
- сопоставить основной интервал с расчетным;
- определить значение никеля, исходя из условия их непротиворечия друг другу, а также при условии непротиворечия остальным условиям, предусмотренным в независимом пункте 1 формулы изобретения по патенту (2).

Также в решении Суда по интеллектуальным правам [32] отмечено, что для коэффициента k_2 возможен не любой произвольный выбор значений, т.к. в этом случае расчетные значения интервала по никелю могут выходить за границы основного интервала по никелю.

Таким образом, в решении Суда по интеллектуальным правам [32] сделан вывод о неправильности допущения того, что для проведения сопоставительного анализа с противопоставленными составами сталей, значения коэффициента k_2 могут быть произвольно выбраны из всего интервала $k_2=16,25\pm1,5$ для любого значения молибдена и вольфрама неверно. Более того, значение коэффициента $k_2=16,25\pm1,5$ не может быть использовано для расчета единичного (точечного) значения содержания никеля, т.к. соотношение (2) определяет не единичное значение параметра, а описывает

интервальное значение, которое является ограничительным условием интервального значения по никелю.

Кроме того, в решении Суда по интеллектуальным правам [32] отмечено, что вывод эксперта, отраженный в заключении [30], о том, что необходимо использовать предельные значения компонентов стали при выявлении ограничительного условия, раскрытое в независимом пункте патента (2), в качестве признака, присущего стали, известного из анализируемого противопоставленного источника, является обоснованным и верным.

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам признает подходы, изложенные в заключении [30], к порядку и методологии проведения сравнительного анализа в отношении математического соотношения (2) сталей верными.

При этом следует отметить, что сделанные в решении Суда по интеллектуальным правам [32] выводы послужили основанием для принятия решения, согласно которому на Роспатент были возложены обязанности восстановить действие патента (2), что свидетельствует об однозначности и бескомпромиссности сделанных судом выводов.

Вместе с тем, анализ описания оспариваемого патента показал, что раскрытие признаков, касающихся математических соотношений (1) и (2), является также идентичным тому, что раскрыто в описании патента (2), в отношении которого было принято решение Суда по интеллектуальным правам [32], в частности, в таблице 1 описания оспариваемого патента приведены расчетные интервалы количественного содержания никеля, рассчитанные по соотношению (2), а также приведены фактические значения никеля, которые лежат одновременно как внутри основного интервала, так и внутри интервала по никелю, рассчитанного по соотношению (2).

С учетом изложенного, а также с учетом того, что признаки, касающиеся математических соотношений (1) и (2), указанные как в формуле патента (2), так и в формуле оспариваемого патента, являются идентичными, можно

сделать вывод о том, что подход Суда по интеллектуальным правам к порядку и методологии проведения сравнительного анализа в отношении математического соотношения (2) статей по патенту (2) является справедливым и верным и для оспариваемого патента.

Таким образом, с учетом мнения Суда по интеллектуальным правам мнение патентообладателя о некорректности приведенного в возражении расчета, который подразумевает произвольный выбор количества компонентов и произвольный выбор коэффициентов k_2 и a_2 для расчета соотношений, а также получение при расчете единичного значения содержания N_i , является обоснованным.

Вместе с тем, указанные признаки, касающиеся соответствия содержания компонентов стали, по меньшей мере, математическому соотношению (2), не раскрыты в патентных документах [1]-[3], и лицом, подавшим возражение, не приведены какие-либо расчеты, подтверждающие такое соответствие.

Таким образом, на основании сведений, представленных в возражении и дополнительных материалах, с учетом мнения Суда по интеллектуальным правам в отношении методологии анализа указанного признака, не может быть сделан однозначный вывод о том, что для статей, раскрытых в патентных документах [1]-[3], выполняется, по меньшей мере, математическое соотношение (2), указанное в независимом пункте 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту.

Констатируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что стальям, раскрытым в патентных документах [1]-[3], не присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в независимых пунктах 1, 7 и 18 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту.

Таким образом, с учетом вышеизложенного и выводов, сделанных в решении Суда по интеллектуальным правам [32], не может быть сделан вывод о несоответствии группы изобретений по оспариваемому патенту условию

патентоспособности «новизна» (см. пункт 1 статьи 4 Закона и пункт 19.5.2(4) Правил ИЗ).

Что касается технических решений, раскрытых в патентных документах [5]-[9], [11], [15], а также в источниках информации [10] и [14] и ГОСТах [16]-[18], то им не присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в независимых пунктах 1, 7 и 18 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, в частности признаки, касающиеся соответствия содержания компонентов стали математическому соотношению (2).

Анализ в отношении зависимых пунктов 2-6, 8-17, 19-25 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, не проводился, поскольку установлено, что группа изобретений по оспариваемому патенту соответствует условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 19.5.2(6) Правил ИЗ).

Также в связи с вышесделанным выводом анализ представленной патентообладателем 01.09.2020 уточненной формулы изобретения не является целесообразным.

Что касается словарей [12], [13], учебника [27] и машинных переводов [26], то они приведены лицом, подавшим возражение, для сведения и не изменяют сделанного выше вывода.

В отношении источников информации [19], [20] и [29] следует отметить, что они содержат сведения из протокола № 2 общего собрания учредителей ООО НПО «Специальные Технологии Металлообработки», выписки из ЕГРЮЛ и протокола внеочередного общего собрания акционеров АО «Ижевский опытно-механический завод» и приведены лицом, подавшим возражение, и патентообладателем для сведения.

Источники информации [21]-[25], представленные патентообладателем, содержат общие сведения из уровня техники и приведены для сведения.

Материалы [28] и [31] касаются судебного делопроизводства в Суде по интеллектуальным правам по делу № СИП 1003/2019 и приведены для сведения.

От лица, подавшего возражение, в корреспонденции от 18.11.2020 по электронной почте поступило особое мнение (по почте 20.11.2020), в котором затронуты вопросы технического характера, оценка которым дана в настоящем заключении выше.

В корреспонденции от 23.11.2020 от лица, подавшего возражение, поступили дополнительные материалы, содержащие доводы технического характера, проанализированные в настоящем заключении выше.

Что касается доводов лица, подавшего возражение, в отношении того, что при рассмотрении возражений по патентам на полезные модели № 61285 и № 72697 коллегией использовался другой подход при оценке признаков формулы, то следует отметить, что в указанные патенты являются патентами на полезную модель. При этом подходы, используемые при оценке соответствия технического решения условию патентоспособности «новизна», для изобретения и полезной модели имеют существенные различия.

Таким образом, мнение лица, подавшего возражение, о том, что при рассмотрении различных возражений используются различные подходы в аналогичных ситуациях, является субъективным.

В отношении доводов лица, подавшего возражение, о том, что коллегией был проигнорирован факт подготовки кассационной жалобы на решение Суда по интеллектуальным правам, следует отметить, что указанные доводы свидетельствуют лишь о намерении лица, подавшего возражение, и третьих лиц подать кассационную жалобу, но не подтверждают факт подачи указанной жалобы.

Кроме того, в связи с отсутствием факта подачи кассационной жалобы, соответственно, не существует и позиции суда в отношении этого вопроса и, следовательно, на дату проведения заседания коллегии, состоявшегося

13.11.2020, у коллегии отсутствовала возможность учета данной позиции при формировании вывода коллегии.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.08.2019, патент Российской Федерации на изобретение № 2693990 оставить в силе.