

**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 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 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, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Общества с ограниченной ответственностью «Композит» (далее – заявитель), поступившее 20.06.2019, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) об отказе в выдаче патента Российской Федерации на изобретение от 19.04.2019 по заявке № 2017129498/02, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Проволока для наплавки», совокупность признаков которого изложена в формуле, содержащейся в корреспонденции, поступившей 13.10.2017, в следующей редакции:

«1. Проволока для наплавки стальная, высокохромистая, содержащая в качестве основных легирующих элементов углерод, хром, марганец, кремний, ванадий отличающаяся тем, что содержит упомянутые элементы в следующем соотношении, мас.%: углерод 0,38-0,42; кремний 1,4-2,0; марганец 1,4-1,8; хром 15,5-17,5; ванадий 0,4-0,5.

2. Проволока по п.1, отличающаяся тем, что содержание углерода берется в диапазоне 0,24-0,28%».

По результатам рассмотрения Роспатентом принято решение об отказе в выдаче патента, мотивированное тем, что изобретение, заявленное в независимом пункте 1 формулы изобретения, не соответствует условию патентоспособности «новизна».

В решении Роспатента отмечено, что вся совокупность признаков, приведенная в независимом пункте 1 формулы изобретения, присуща техническому решению, известному из патентного документа US 20160348222 A1, дата публикации 01.12.2016, (далее – [1]), которое в частном случае раскрывает проволоку для наплавки стальную, высокохромистую, характеризующуюся аналогичным качественным и количественным составом.

Также в решении Роспатента обращено внимание на то, что изобретение признается соответствующим условию патентоспособности «новизна», если установлено, что совокупность признаков изобретения, представленная в независимом пункте формулы изобретения, неизвестна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. При этом оценка технического результата при проверке соответствия изобретения условию патентоспособности «новизна» не осуществляется.

Кроме того, в решении Роспатента отмечено, что представленная заявителем в ответ на уведомление от 23.01.2019 о результатах проверки патентоспособности изобретения скорректированная формула изобретения содержит признак, отсутствующий в первоначальных материалах заявки, в связи с чем представленные заявителем дополнительные материалы изменяют заявку по существу и уточненная формула изобретения не может быть принята к рассмотрению.

На решение Роспатента об отказе в выдаче патента на изобретение в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с данным решением.

В возражении заявитель отметил, что техническое решение, раскрытое в патентном документе [1], относится к средству другого назначения, направлено на достижение других целей и не обеспечивает достижение технического результата, относящегося к заявленному изобретению.

Также заявитель указывает, что в противопоставленном патентном документе диапазон содержания химических элементов так широк, что не может рассматриваться, как раскрывший сущность заявленного изобретения.

В связи с вышеизложенным в возражении выражено мнение о том, что противопоставленное техническое решение по патентному документу [1] не может быть принято во внимание при оценке заявленного изобретения на соответствие условию патентоспособности «новизна».

Также заявитель выразил несогласие с тем, что представленная им уточненная формула изменяет заявку по существу, поскольку, по мнению заявителя, все признаки, содержащие в уточненной формуле изобретения, раскрыты в первоначальных материалах заявки.

Таким образом, на основании вышеизложенного в возражении сделан вывод о том, что доводы, изложенные в решении Роспатента, не являются обоснованными.

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

С учетом даты подачи заявки (18.08.2017), правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает упомянутый выше Кодекс, а также Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы (далее – Правила) и Порядок проведения информационного поиска при проведении экспертизы по существу по заявке на выдачу патента на изобретение и представления отчета о нем (далее – Порядок),

утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.05.2016 № 316, зарегистрированные в Минюсте РФ 11.07.2016 № 42800, опубликованные на официальном интернет-портале правовой информации [www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru) 13.07.2016 № 0001201607130001.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1350 Кодекса изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Уровень техники для изобретения включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1387 Кодекса, если в результате экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что заявленное изобретение, которое выражено формулой, предложенной заявителем, не относится к объектам, указанным в пункте 4 статьи 1349 Кодекса, соответствует условиям патентоспособности, предусмотренным статьей 1350 Кодекса, и сущность заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1 - 4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, раскрыта с полнотой, достаточной для осуществления изобретения, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о выдаче патента на изобретение с этой формулой. В решении указываются дата подачи заявки на изобретение и дата приоритета изобретения.

Если в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что заявленное изобретение, которое выражено формулой, предложенной заявителем, не соответствует хотя бы одному из требований или условий патентоспособности, указанных в абзаце первом настоящего пункта, либо документы заявки, указанные в абзаце первом настоящего пункта, не соответствуют предусмотренным этим абзацем требованиям, федеральный орган исполнительной власти по

интеллектуальной собственности принимает решение об отказе в выдаче патента. До принятия решения об отказе в выдаче патента федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет заявителю уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения с предложением представить свои доводы по приведенным в уведомлении мотивам. Ответ заявителя, содержащий доводы по приведенным в уведомлении мотивам, может быть представлен в течение шести месяцев со дня направления ему уведомления.

В соответствии с пунктом 70 Правил при проверке новизны изобретение признается новым, если установлено, что совокупность признаков изобретения, представленных в независимом пункте формулы изобретения, неизвестна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

В соответствии абзацем 3 пункта 72 Правил, если установлено, что изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, не соответствует условию новизны, при этом документы заявки не допускают корректировку формулы изобретения без изменения его сущности, в результате которой вывод о несоответствии изобретения условию новизны может быть изменен, заявителю направляется уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения с выводом о несоответствии изобретения условию новизны и предложением представить в случае несогласия доводы по мотивам, указанным в уведомлении, в течение шести месяцев с даты направления указанного уведомления.

В соответствии с пунктом 74 Правил, если ответ на уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения, предусмотренное абзацем третьим пункта 72 Правил, представлен в срок, указанный в абзаце третьем пункта 72 Правил, доводы заявителя, приведенные в ответе, учитываются при экспертизе заявки по существу и принятии решения. Если доводы заявителя не изменяют вывод о

несоответствии заявленного изобретения условию новизны, по заявке принимается решение об отказе в выдаче патента.

В соответствии с пунктом 96 Правил дополнительные материалы признаются изменяющими заявку по существу, если они содержат, в частности: признаки, подлежащие включению в формулу изобретения, которые не были раскрыты в первоначальных документах заявки. Признаки считаются подлежащими включению в формулу изобретения не только в том случае, когда они содержатся в представленной заявителем уточненной формуле изобретения, но и когда заявитель лишь указывает на необходимость включения в формулу изобретения таких признаков.

В соответствии с пунктом 11 Порядка общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться.

В соответствии с пунктом 12 Порядка датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента, и доводов, содержащихся в возражении, показал следующее.

В качестве сведений, на основании которых в решении Роспатента сделан вывод о несоответствии заявленного изобретения условию патентоспособности «новизна», приводятся сведения о техническом решении, раскрытом в патентном документе [1], в котором охарактеризован химический состав стали, используемой для изготовления проволоки, применяемой для наплавки (см. абзацы 105-107).

Таким образом, проволоку для наплавки стальную, раскрытую в патентном документе [1], следует отнести к средству того же назначения, что и техническое решение, охарактеризованное в независимом пункте 1 формулы изобретения.

При этом патентный документ [1] имеет дату публикации 01.12.2016, т.е. сведения, раскрытие которых в данном источнике информации, стали общедоступными раньше даты приоритета заявленного изобретения (18.08.2017), в связи с чем указанный источник информации может быть включен в уровень техники для оценки патентоспособности заявленного изобретения (см. пункты 11 и 12 Порядка).

Так, проволока по патентному документу [1] выполнена из стали, содержащей в качестве основных легирующих элементов углерод, хром, марганец, кремний и ванадий. При этом указанные элементы содержатся в следующем соотношении, мас.%: углерод – 0,001-2,8 (т.е. включая диапазон 0,38-0,42); кремний – 0-3,0 (т.е. включая диапазон 1,4-2,0); марганец – 0-7,0 (т.е. включая диапазон 1,4-1,8); хром – 0-20,0 (т.е. включая диапазон 15,5-17,5); ванадий – 0-15,0 (т.е. включая диапазон 0,4-0,5) [пункт 28 формулы, абзацы 105-107, 132].

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что известной из патентного документа [1] проволоке для наплавки присущи все признаки, изложенные в предложенном независимом пункте 1 формулы изобретения.

Также следует отметить, что при оценке соответствия изобретения условию патентоспособности «новизна» анализируется лишь известность из уровня техники совокупности признаков изобретения, приведенной в независимом пункте формулы изобретения (см. пункт 70 Правил).

При этом в приведенной выше правовой базе не содержится каких-либо указаний на необходимость анализа технического результата при оценке соответствия заявленного изобретения условию патентоспособности «новизна».

Таким образом, изобретение, заявленное в независимом пункте 1 вышеприведенной формулы, не соответствует условию патентоспособности «новизна» (пункт 70 Правил ИЗ и пункт 2 статьи 1350 Кодекса).

В отношении признаков зависимого пункта 2 формулы, касающихся количественного содержания углерода, следует отметить, что данные признаки также раскрыты в патентном документе [1] [см. пункт 28 формулы].

Таким образом, следует констатировать, что решение Роспатента об отказе в выдаче патента на изобретение вынесено правомерно.

В возражении не приведено доводов, опровергающих причины, послужившие основанием для принятия решения Роспатента об отказе в выдаче патента на изобретение.

Что касается уточненной формулы, представленной заявителем в ответ на уведомление от 23.01.2019 о результатах проверки патентоспособности изобретения, то в отношении нее необходимо отметить следующее.

Представленная заявителем формула была уточнена путем включения в независимый пункт 1 формулы изобретения признаков, касающихся того, что того, что количественное содержание углерода составляет 0,24-0,42 мас.%.

При этом анализ данной формулы изобретения показал, что признаки, касающиеся количественного содержания углерода от более 0,28 до менее 0,38 мас.%, действительно не были раскрыты на дату подачи заявки в описании, а также в формуле.

Таким образом, вывод, сделанный в решении Роспатента, о том, что вышеуказанные признаки являются изменяющими сущность заявленного изобретения, а представленная заявителем уточненная формула изобретения не может быть принята к рассмотрению, является обоснованным (см. пункт 96 Правил).

Вместе с тем, от лица, подавшего возражение, поступила корреспонденция от 27.08.2019 (№151), в которой затронуты вопросы технического характера, по существу проанализированные в настоящем заключении выше.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.06.2019, решение Роспатента от 19.04.2019 оставить в силе.**