

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 № 61285, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 61285 на полезную модель «Пруток из нержавеющей высокопрочной стали» выдан по заявке № 2006131489/22 с приоритетом от 04.09.2006 на имя ООО «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 (С)	≤0,03
Кремний (Si)	≤0,8
Марганец (Mn)	≤0,8
Хром (Cr)	8,0÷16,5
Никель (Ni)	4,0÷12,0
Медь (Cu)	0,3÷5,0
Молибден (Mo)	0,05÷3,0
Титан (Ti)	0,01÷1,0
Церий (Ce)	≤0,02
Алюминий (Al)	0,01÷0,6
Кобальт (Co)	0,01÷3,0
Ниобий (Nb)	0,05÷0,4
Бор (B)	≤0,005
Кальций (Ca)	≤0,02
Сера (S)	≤0,03
Фосфор (P)	≤0,03
Азот (N)	0,005÷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 US 4902472, дата публикации 20.02.1990 (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 математических зависимостей, приведенных в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Кроме того, из возражения следует, что формулировка признака « $\leq 0,03$ », приведенного в независимом пункте формулы полезной модели и характеризующего содержание углерода, а также аналогичных признаков, характеризующих содержание других элементов, в одном из вариантов подразумевает отсутствие указанных элементов в составе стали.

В отношении признаков зависимых пунктов 2-9 формулы полезной модели по оспариваемому патенту 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.

Кроме того, в отношении признаков зависимого пункта 9 формулы полезной модели 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 2-9 формулы полезной модели по оспариваемому патенту в независимый пункт формулы полезной модели 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, состоявшемся 11.03.2020, поступил отзыв и письменные пояснения в отношении отсутствия у лица, его подавшего, заинтересованности в подаче данного возражения.

В отзыве отмечено, что сталь, охарактеризованная в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту, отличается от стали, раскрытой в патентном документе [1], по меньшей мере, качественным составом, в частности, указано на отсутствие в стали по патентному документу [1] ряда элементов, являющихся обязательными для состава стали, охарактеризованной в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

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 и марганца.

Кроме того, в отзыве отмечено, что лицо, подавшее возражение, ошибочно полагает, что целый ряд технических признаков независимого

пункта формулы полезной модели, касающихся наличия в составе стали меди, титана, алюминия, молибдена, ниобия, кобальта, азота, кальция, бора, церия, серы и фосфора, являются необязательными, поскольку в этом случае они были бы включены в зависимые пункты формулы полезной модели или на их необязательность было бы указано в независимом пункте формулы полезной модели. Как отмечает патентообладатель, в данном случае в независимом пункте формулы полезной модели содержатся альтернативные признаки.

Также в отзыве выражено мнение о том, что признаки, касающиеся приведенных в независимом пункте математических соотношений, являются техническими признаками, характеризующими прутки по оспариваемому патенту, и раскрыты в описании к оспариваемому патенту с точки зрения их влияния на технический результат.

Доводы в отношении зависимых пунктов 2-9 формулы полезной модели по оспариваемому патенту в отзыве не приведены.

На основании вышеизложенного патентообладатель делает вывод о соответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

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 – [3]).

На заседании коллегии 18.03.2020 от лица, подавшего возражение, 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 (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 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 № 61285 «Пруток из нержавеющей высокопрочной стали», несмотря на доводы, изложенные в пояснениях [3].

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 из нержавеющей высокопрочной стали, т.е. средство того же назначения, что и устройство, охарактеризованное в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Так, пруток по патентному документу [1] изготовлен из стали, содержащей в своем составе в одном из альтернативных вариантов выполнения (1) следующие компоненты, мас. %: углерод – 0,01-0,03, хром – 12,0-16,5,

никель – 9,5-10,9, кремний и марганец в количестве меньше 0,8, медь – 1,0-4,0, бор – 0,005, бериллий – 0,02-0,2, а также алюминий и/или титан – суммарно 0,5-2,5, ниобий – 0,05-0,4, железо и сопутствующие примеси. Также состав необязательно может содержать 1,0-3,0 мас.% молибдена и азот в количестве, составляющем вместе с углеродом 0,01-0,15 мас.% [см. формулу изобретения, реферат, кол. 3, 4, таблица 3].

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, подразумевает отсутствие данных элементов в составе стали.

Часть элементов приведена в формуле полезной модели оспариваемого патента в перечне элементов, являющихся обязательными для состава, используемого для изготовления прутка (углерод, кремний, марганец), 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.

Кроме того, данный довод лица, подавшего возражение, противоречит общеизвестному определению понятия «сталь», согласно которому сталь – это сплав железа с углеродом и другими элементами (см., например, С.А. Кузнецов, «Большой толковый словарь русского языка», Норинт, Санкт-Петербург, 1998, стр. 1259 (далее – [4])). С учётом данного определения можно констатировать, что углерод при любых условиях должен содержаться в составе стали, приведённой в упомянутой выше формуле.

Таким образом, пруток по независимому пункту формулы полезной модели по оспариваемому патенту отличается от одного из варианта (1) выполнения прутка, раскрытого в патентном документе [1], по меньшей мере, тем, что не имеет в своем составе бериллия, т.е. сталь, охарактеризованная в независимом пункте упомянутой формулы, не имеет качественный состав, идентичный составу стали, раскрытому в патентном документе [1].

При этом в отношении элемента - бериллия 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 бериллия на свойства стали, в частности, указывается на то, что бериллий эффективен для увеличения прочности стали. Также приведены обоснования выбранных пределов содержания данного элемента на свойства получаемой стали.

Что касается других вариантов выполнения прутков по патентному документу [1], изготовленных без использования бериллия (см. примеры 1-7, С3 и С4 из таблицы 3), то для указанных альтернативных вариантов (2) пруток по независимому пункту формулы полезной модели по оспариваемому патенту отличается от прутков, раскрытых в патентном документе [1], по меньшей мере, пониженным содержанием углерода и алюминия, а также наличием ванадия. В составе по примеру 1-7 также используется повышенное содержание бора по сравнению с составом стали по оспариваемому патенту.

При этом с учетом сведений, приведенных в патентном документе [1], указанные элементы, а именно, углерод, алюминий, ванадий и бор, также не могут быть отнесены к сопутствующим примесям (см. кол. 3, 4 описания).

Вместе с тем, необходимо отметить, что согласно указанному выше определению (см. стр. 1259 словаря [4]) сталь – это сплав железа и других элементов. 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, стр. 1249 словаря [4] и А.П. Гуляев, «Металловедение», М., Metallurgia, 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 наличие компонентов, участвующих в образовании сплава (вещества), и их количественное содержание, 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 качественным и количественным составом, аналогичным составу стали, раскрытому в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту, для указанных альтернативных вариантов (1) и (2).

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 приведенных в формуле полезной модели математических соотношений, не оценивались, поскольку данная

оценка не изменяет вывод о соответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Анализ в отношении зависимых пунктов 2-9 формулы полезной модели по оспариваемому патенту не проводился, поскольку установлено, что полезная модель, охарактеризованная в независимом пункте упомянутой формулы, соответствует условию патентоспособности «новизна».

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.12.2019.