

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» 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 21.07.2020, 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 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 (B)	≤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 указанного выше Гражданского Кодекса было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

К возражению приложены копии следующих материалов:

- патентный документ RU 59060 U1, дата публикации 10.12.2006 (далее – [1]);
- Ивановский В.Н. и др., «Установки центробежных погружных насосов для добычи нефти», ГУП Издательство «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, М., 2002 г., стр. 209, 210 (далее – [2]);

- ТУ 14-1-3645-83 «Прутки со специальной отделкой поверхности из коррозионной-высокопрочной стали марки ОЗХІ4Н7В», зарегистрировано и внесено в реестр государственной регистрации 13.12.1983 (далее – [3]);

- ГОСТ 5632-72 «Стали высоколегированные и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные», дата введения 01.01.1975 (далее – [4]);

- патентный документ RU 45998 U1, дата публикации 10.06.2005 (далее – [5]);

- Гуляев А.П., «Чистая сталь», Металлургия, М., 1975 г., стр. 10, 11 (далее – [6]);

- патентный документ RU 65593 U1, дата публикации 10.08.2007 (далее – [7]);

- патентный документ EP 1645649 A1, дата публикации 12.04.2006 (далее – [8]).

В возражении указано, что множество альтернативных вариантов, характеризующихся различными совокупностями признаков, содержащихся в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту, присущи решениям, известным из патентных документов [1], [5] (с учетом книги [6]), [7] и [8], а также книги [2] (с учетом ТУ [3] и ГОСТа [4]), включая характеристику назначения.

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

При этом в возражении приведены математические расчеты, которые, по мнению лица, подавшего возражение, подтверждают, что количественное содержание компонентов сталей, раскрытых в источниках информации [1], [2], [5], [7] и [8], соответствует математическому соотношению, приведенному в

независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту, в связи с чем сделан вывод о том, что признаки независимого пункта формулы полезной модели, касающиеся математического соотношения, присущи решениям, раскрытым в источниках информации [1], [2], [5], [7] и [8].

Также, лицо, подавшее возражение, отмечает, что из патентного документа [1] известны признаки, приведенные в зависимых пунктах 2, 4-8 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

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

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

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

К отзыву приложена копия письменных пояснений истца в Арбитражный Суд Удмуртской Республики по делу № А71-5410/2013 (далее – [9]).

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

В отзыве отмечено, что полезная модель по оспариваемому патенту имеет ряд отличий от каждого из технических решений, раскрытых в патентных документах [1], [5], [7] и [8], касающихся качественного и количественного состава стали, а также назначения полезной модели. При этом, по мнению патентообладателя, в описании оспариваемого патента раскрыта причинно-следственная связь между указанными отличительными признаками и приведенным в упомянутом описании техническим результатом.

В подтверждение данных доводов в отзыве приведен сравнительный анализ признаков независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту и технических решений, охарактеризованных в патентных документах [1], [5], [7] и [8].

Также в отзыве отмечено, что в источнике информации ТУ [3] отсутствует дата публикации, в связи с чем данный источник информации не может быть использован при оценке соответствия оспариваемой полезной модели условию патентоспособности «новизна». Кроме того, указано, что полезная модель по оспариваемому патенту имеет ряд отличий от технического решения, раскрытого в ТУ [3].

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

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

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

К дополнительным материалам приложены копии следующих источников информации:

- Введенский Б.А., «Большая Советская энциклопедия», Государственное научное издание «Большая Советская энциклопедия», том 42, второе издание, 1956 г., стр. 307 (далее – [10]);

- Гуляев А.П., «Металловедение», Учебник для вузов, 6-е изд., перераб. и доп., М., Металлургия, 1986 г., стр. 199 (далее – [11]).

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

Кроме того, патентообладатель отмечает, что указанные признаки, касающиеся

режимов тепловой обработки прутка, не известны из источников информации, приведенных в возражении.

На заседании коллегии, состоявшемся 23.10.2020, патентообладатель ходатайствовал о корректировке формулы полезной модели по оспариваемому патенту признаками, характеризующими режимы тепловой обработки изделий по оспариваемому патенту, которые, по мнению патентообладателя, являются существенными для достижения приведенного в описании технического результата.

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

По результатам рассмотрения возражения Роспатент принял решение от 01.12.2020: удовлетворить возражение, поступившее 21.07.2020, патент Российской Федерации на полезную модель № 72697 признать недействительным полностью.

Не согласившись с решением Роспатента от 01.12.2020, патентообладатель обратился в Суд по интеллектуальным правам.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 27.12.2021 по делу № СИП-34/2021 требования патентообладателя были удовлетворены. Решение Роспатента от 01.12.2020 было признано недействительным. На Роспатент возложена обязанность повторно рассмотреть данное возражение.

При этом в решении Суда по интеллектуальным правам от 27.12.2021 по делу № СИП-34/2021 не был опровергнут вывод Роспатента о наличии заинтересованности третьего лица в подаче данного возражения.

Также в решении Суда по интеллектуальным правам от 27.12.2021 по делу № СИП-34/2021 выражено несогласие с выводами, сделанными в решении Роспатента, о том, что иные диапазоны значений, а именно те, для которых не найдены совпадения в противопоставленных патентных документах, следует считать несущественными признаками по мотиву того, что патентообладатель в описании спорной полезной модели не привел причинно-следственную связь именно таких значений с достижением технического результата.

При этом в решении Суда по интеллектуальным правам от 27.12.2021 по делу

№ СИП-34/2021 указано, что количественное содержание компонентов, участвующих в образовании сплава (вещества), в том числе серы и фосфора, 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 устройств.

Также в решении Суда по интеллектуальным правам от 27.12.2021 по делу № СИП-34/2021 отмечено, что для вывода о несоответствии полезной модели условию патентоспособности «новизна» при сравнении со средством, известным из каждого из противопоставленных источников, необходимо было установить: совпадение признаков, определяющих качественный состав сталей; совпадение признаков, определяющих количественный состав сталей; тот факт, что признаки, характеризующие ограничительные условия, выраженные математическими формулами, имманентно присущи сталям, известным из противопоставленных источников.

При названных обстоятельствах Суд по интеллектуальным правам посчитал, что Роспатент пришел к преждевременному выводу о несоответствии полезной модели по спорному патенту условию патентоспособности «новизна».

На данное решение лицом, подавшим возражение, была подана кассационная жалоба в Президиум Суда по интеллектуальным правам, по результатам рассмотрения которой Президиум Суда по интеллектуальным правам своим постановлением от 14.04.2022 по делу № СИП-34/2021 оставил кассационную жалобу лица, подавшего возражение, без удовлетворения.

Как отмечено в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.04.2022, Суд первой инстанции согласился с той позицией Роспатента, что в независимом пункте формулы спорной полезной модели отражены альтернативные варианты ее исполнения и что часть таких альтернативных вариантов характеризуется диапазонами значений элементов стали, известными из противопоставленных источников.

При этом в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от

14.04.2022 указано, что Суд первой инстанции сделал обоснованный вывод о том, что во всех противопоставленных источниках информации отсутствуют сведения об ограничительном условии, выраженном математическим соотношением элементов стали, являющимся существенным признаком оспариваемой полезной модели.

По мнению, выраженному в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.04.2022, основной вопрос, который подлежал разрешению в рамках рассмотрения возражения, заключался в том, является ли признак, выраженный математическим соотношением, содержащим ограничительное условие, имманентно присущим сталям, охарактеризованным в противопоставленных источниках. При этом отмечено, что вывод о том, что такой признак имманентно присущ известным из противопоставленных источников сталям, может быть сделан в следующих случаях: если такой признак автоматически реализуется при формировании сталей, известных из противопоставленных источников (автоматическое формирование состава стали, соответствующего условию ограничительного соотношения); если в противопоставленных источниках содержатся какие-либо правила формирования составов сталей, на основании которых конкретный состав стали из предложенных диапазонов компонентов входящих в нее химических элементов всегда будет составлен таким образом, что он будет соответствовать ограничительному условию, содержащемуся в независимом пункте формулы спорной полезной модели (осознанное формирование состава стали, соответствующего условию ограничительного соотношения).

Как указано в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.04.2022, подход, выбранный лицом, подавшим возражение, заключался в математическом подборе конкретных значений компонентов стали в известных из противопоставленных источников диапазонах таким образом, чтобы добиться выполнения для этого конкретного вида реализации соблюдения ограничительного условия. Между тем, такой подход не может быть признан оправданным, т.к. он не определяет раскрытие (автоматическое или осознанное) в противопоставленном источнике информации признака независимого пункта формулы полезной модели,

реализующего ограничительное условие, выраженное математическим соотношением.

В постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.04.2022 отмечено, что в ходе рассмотрения возражения Роспатент без надлежащего анализа установил известность из каждого противопоставленного источника признака спорной полезной модели, отражающего ограничительное условие, выраженное математической формулой, в связи с чем вывод Суда первой инстанции о преждевременном выводе о несоответствии полезной модели по спорному патенту условию патентоспособности «новизна» является обоснованным.

Также в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.04.2022 был поддержан вывод Суда первой инстанции о существенности признаков, характеризующих количественное содержание серы и фосфора.

На заседании коллегии, состоявшемся 18.04.2022, от лица, подавшего возражение, поступили дополнительные материалы, содержащие доводы, по существу повторяющие доводы возражения.

С дополнительными материалами была представлена копия патентного документа [7], а также копия патентного документа RU 2215815 C1, дата публикации 10.11.2003 (далее – [12]).

При этом, по мнению лица, подавшего возражение, из патентного документа [12] известно средство того же назначения, что и оспариваемая полезная модель, которому присущи приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки для некоторых альтернативных вариантов, включая характеристику назначения.

На заседании коллегии, состоявшемся 17.05.2022, от патентообладателя поступили дополнительные материалы, содержащие доводы о несогласии с доводами лица, подавшего возражение.

В корреспонденции от 10.08.2022 от лица, подавшего возражение, поступили дополнительные материалы, содержащие доводы о недопустимости применения к расчету ограничительных условий методологического подхода, приведенного в деле

№ СИП-1003/2019, касающегося оспаривания патента на изобретение № 2270268, поскольку ограничительное условие, приведенное в формуле оспариваемого патента, не предусматривает расчет максимального и минимального значения по никелю.

При этом в дополнительных материалах приведены математические расчеты, касающиеся ограничительных условий, которые, по мнению лица, подавшего возражение, подтверждают, что данные ограничительные условия выполняются и в противопоставленных источниках информации.

На заседании коллегии, состоявшемся 18.08.2022, от патентообладателя поступили дополнительные материалы, содержащие доводы о несогласии с доводами лица, подавшего возражение.

По мнению патентообладателя, методологический подход к расчету ограничительных условий, приведенный в деле № СИП-1003/2019, касающегося оспаривания патента на изобретение № 2270268, должен быть применен и в настоящем деле.

Вместе с дополнительными материалами представлена копия заключения Жаровой Н.И. по результатам судебной патентно-технической экспертизы по делу № СИП-1003/2019 от 14.07.2020 (далее – [13]).

На заседании коллегии, состоявшемся 13.10.2022, от патентообладателя поступили дополнительные материалы, содержащие доводы об отсутствии заинтересованности у лица, подавшего возражение, в подаче данного возражения.

С дополнительными материалами представлены копии следующих материалов:

- решение Арбитражного суда Удмуртской Республики по делу № А71-5410/2013 от 12.03.2021 (далее – [14]);

- решение Арбитражного суда Удмуртской Республики по делу № А71-11277/2019 от 05.02.2022 (далее – [15]);

- решение Арбитражного суда Удмуртской Республики по делу № А71-9764/2019 от 17.09.2021 (далее – [16]).

В корреспонденциях от 20.10.2022 от лица, подавшего возражение, поступили

дополнительные материалы, содержащие доводы, подтверждающие наличие заинтересованности у лица, подавшего возражение, в подаче данного возражения.

По мнению лица, подавшего возражение, в рамках нового рассмотрения следует провести проверку патентоспособности полезной модели в полном объеме с учетом судебных актов по делу № СИП-34/2021, при этом заинтересованность лица, подавшего возражение, уже была установлена Роспатентом и не оспаривалась в Суде по интеллектуальным правам.

На заседании коллегии, состоявшемся 26.10.2022, от патентообладателя поступили дополнительные материалы, содержащие повторные доводы об отсутствии заинтересованности у лица, подавшего возражение, в подаче возражения, касающегося оспариваемого патента.

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, в редакции, действовавшей на дату подачи заявки, (далее – Кодекс), 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 полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 № 83, зарегистрированные в Минюсте РФ 30.06.2003 г. № 4845, опубликованные в Российской газете № 137 от 11.07.2003 (далее – Правила ПМ).

Согласно пункту 2 статьи 1398 Кодекса патент на полезную модель в течение срока его действия может быть оспорен путем подачи возражения в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности любым лицом. Патент на полезную модель может быть оспорен заинтересованным лицом и по истечении срока его действия.

Согласно пункту 1 статьи 5 Закона полезная модель признается соответствующей условиям патентоспособности, если она является новой и

промышленно применимой. Полезная модель является новой, если совокупность её существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники включает ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, а также сведения об их применении в Российской Федерации. Не признается обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности полезной модели, такое раскрытие информации, относящейся к полезной модели, автором, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, при котором сведения о сущности полезной модели стали общедоступными, если заявка на полезную модель подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности не позднее шести месяцев с даты раскрытия информации.

Согласно пункту 2 статьи 5 Закона в качестве полезных моделей не охраняются, в частности, способы.

Согласно подпункту 1 пункта 2.1 Правил ПМ в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. К устройствам относят конструкции и изделия.

Согласно подпункту 3 пункта 2.1 Правил ПМ охраняемая патентом полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности новизна, если в уровне техники не известно средство того же назначения, что и полезная модель, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения, а уровень техники включает, в частности, ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели, опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, а также сведения об их применении в Российской Федерации; в уровень техники также включаются запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

Согласно подпункту 1.1 пункта 3.2.4.3 Правил ПМ сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных признаков,

достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства.

Согласно подпункту 2 пункта 3.2.4.3 Правил ПМ для характеристики полезной модели используются, в частности, следующие признаки: наличие конструктивного элемента; наличие связи между элементами; взаимное расположение элементов; форма выполнения элемента или устройства в целом, в частности, геометрическая форма; форма выполнения связи между элементами; параметры и другие характеристики элемента и их взаимосвязь; материал, из которого выполнен элемент или устройство в целом; среда, выполняющая функцию элемента.

Согласно подпункту 3 пункта 3.3.1 Правил ПМ формула полезной модели должна выражать сущность полезной модели, то есть содержать совокупность ее существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

Согласно подпункту 7 пункта 3.3.1 Правил ПМ признак может быть выражен в виде альтернативы при условии, что такой признак при любом допускаемом 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; для

отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР - указанная на них дата подписания в печать; для нормативно-технической документации - дата ее регистрации в уполномоченном на это органе.

Согласно подпункту 4 пункта 19.4 Правил ПМ в уровень техники с даты приоритета включаются все изобретения и полезные модели, запатентованные (в том числе и тем же лицом) в Российской Федерации (т.е. изобретения и полезные модели, зарегистрированные в соответствующих Государственных реестрах СССР и Российской Федерации, и изобретения, запатентованные в соответствии с Евразийской патентной конвенцией). Запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели включаются в уровень техники только в отношении формулы, с которой состоялась регистрация изобретения или полезной модели в соответствующем реестре, или формулы, с которой состоялась публикация сведений о выдаче евразийского патента.

Согласно пункту 2.5 Правил ППС в случае представления дополнительных материалов к возражению, проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания патента недействительными полностью или частично. Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, в частности, если в них приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения патентообладатель вправе внести изменения в формулу полезной модели в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при их внесении – может быть признан недействительным частично.

Полезной модели по оспариваемому патенту была предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле.

Срок действия оспариваемого патента на дату подачи возражения истек. Однако в соответствии с третьим абзацем пункта 2 статьи 1398 Кодекса возражение против выдачи патента может быть подано заинтересованным лицом и по истечении срока его действия.

Общеизвестно, что АО «Ижевский опытно-механический завод», являющееся лицом, подавшим возражение, является крупным участником рынка в сфере металлургии.

Также в рамках рассмотрения настоящего возражения был приведен номер судебного дела (№ А71-5410/2013) и документ судебного делопроизводства по указанному номеру дела (пояснения [9]), согласно которому ООО «Каури» (патентообладатель) является ответчиком в споре, инициированным лицом, подавшим возражение. При этом в определениях суда по указанному номеру судебного дела и в пояснениях [9] 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».

Также необходимо отметить, что как в решении Суда по интеллектуальным правам от 27.12.2021 по делу № СИП-34/2021, так и в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.04.2022 по делу № СИП-34/2021, не был опровергнут указанный вывод о наличии заинтересованности третьего лица в подаче данного возражения.

При этом, как справедливо отметило лицо, подавшее возражение, в указанных судебных актах Роспатенту предписано повторно рассмотреть данное возражение, в частности, провести проверку патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту, в связи с чем отсутствуют какие-либо правовые основания для прекращения делопроизводства по данному возражению.

Анализ доводов, изложенных в возражении, отзыве и дополнительных материалах, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому

патенту условию патентоспособности «новизна», с учетом позиции, изложенной в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.04.2022 по делу № СИП-34/2021, показал следующее.

В качестве сведений, на основании которых лицо, подавшее возражение, делает вывод о несоответствии оспариваемой полезной модели условию патентоспособности «новизна», приводится, в частности, решение, раскрытое в патентном документе [7], в отношении которого необходимо отметить следующее.

Патентным документом [7] является патент Российской Федерации на полезную модель № 65593, опубликованный 10.08.2007, с приоритетом от 25.08.2006, а патентообладателем по данному патенту является ООО «Каури», т.е. патентообладателем по данному патенту является то же лицо, что и по оспариваемому патенту.

При этом заявка на выдачу оспариваемого патента была подана 22.08.2007, т.е. заявка, по которой был выдан оспариваемый патент, была подана в период менее шести месяцев с даты раскрытия информации, содержащейся в патентном документе [7].

Таким образом, в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 5 Закона патентный документ [7] с датой публикации от 10.08.2007 не может быть включен с этой даты в уровень техники для проверки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

При этом следует отметить, что согласно подпункту 4 пункта 19.4 Правил ПМ патентный документ [7] может быть включен в уровень техники с даты приоритета от 25.08.2006 только в отношении формулы, с которой состоялась регистрация полезной модели в соответствующем реестре.

Однако проведенный анализ формулы, содержащейся в патентном документе [7], показал, что в ней охарактеризован лишь состав стали и отсутствуют сведения о том, что указанный состав может быть использован для изготовления прутка.

Тут необходимо отметить, что охарактеризованное в формуле патентного документа [7] техническое решение представляет собой вал. Согласно определению

вал – это деталь машины, предназначенная для передачи крутящего момента и поддержания вращающихся вместе с ним других деталей. Простейшие прямые валы имеют форму тел вращения (см. Ишлинский А.Ю., «Политехнический словарь», издание третье, Советская энциклопедия, М., 1989 г., стр. 71).

Из данного определения следует, что вал – это готовая деталь, имеющая определенную форму для передачи крутящего момента. Пруток же представляет собой заготовку, предназначенную для изготовления деталей, например, того же вала, путем его дальнейшей обработки, т.е. указанные устройства имеют различное функциональное назначение.

Таким образом, нельзя согласиться с мнением лица, подавшего возражение, в том, что в патентном документе [7] охарактеризован пруток, т.е. описано средство того же назначения, что и устройство, охарактеризованное в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

На основании изложенного можно сделать вывод, что техническому решению, охарактеризованному в патентном документе [7], не присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения (см. подпункт 3 пункта 2.1 Правил ПМ).

В отношении приведенного лицом, подавшим возражение, патентного документа [12] следует отметить, что он признан изменяющим мотивы возражения и не может быть принят к рассмотрению в связи с тем, что он отсутствовал в первоначальных материалах возражения (см. пункт 2.5 Правил ППС).

В качестве сведений, на основании которых также сделан вывод о несоответствии оспариваемой полезной модели условию патентоспособности «новизна», дополнительно приводятся решения, раскрытые в патентных документах [1], [5], в которых охарактеризованы прутки для изготовления деталей погружного оборудования из нержавеющей высокопрочной стали, а также патентный документ [8], в котором охарактеризован пруток из нержавеющей высокопрочной стали.

При этом нельзя согласиться с доводами патентообладателя в том, что решение, раскрытое в патентном документе [8], не характеризует средство того же

назначения, поскольку в данном источнике раскрыта высокопрочная нержавеющая сталь, используемая для изготовления прутков (см. формулу изобретения и пример).

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 признаками, характеризующими полезную модель по оспариваемому патенту.

Таким образом, может быть сделан вывод о том, что технические решения, раскрытые в патентных документах [1], [5], [8], могут быть отнесены к средствам того же назначения, что и устройство, охарактеризованное в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

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

Вместе с тем, следует отметить, что в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту, отсутствуют сведения о том, что методика расчета с использованием приведенных в формуле полезной модели и в описании математических соотношений характеризуется какими-либо особенностями.

Так, согласно независимому пункту формулы полезной модели допустимым является использование любых количественных сочетаний элементов состава, при условии, что указанные количественные значения элементов состава входят в количественные интервалы, указанные в независимом пункте формулы полезной модели, и удовлетворяют ограничительному условию, приведенному в том же пункте формулы.

При этом для специалиста является очевидным, что в реальном производстве при формировании состава стали по оспариваемому патенту будут использованы конкретные единичные значения содержания конкретных элементов и на основании формулы оспариваемого патента таких альтернативных составов может быть создано множество. Данный вывод подтверждается в самом оспариваемом патенте, где в таблице 1 приведены примеры конкретных (с единичными значениями содержания компонентов) альтернативных вариантов выполнения состава стали, указанного в формуле полезной модели по оспариваемому патенту.

Также необходимо отметить, что в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.04.2022 по делу № СИП-34/2021 имеется прямое указание на то, что в независимом пункте формулы оспариваемой полезной модели отражены альтернативные варианты ее исполнения и что часть таких альтернативных вариантов характеризуется диапазонами значений элементов стали, известными из противопоставленных источников (см. стр. 12, абзац 3, постановления), а также прямо указано, что основной вопрос, который подлежит разрешению в рамках рассмотрения возражения, заключается в том, является ли признак, выраженный математическим соотношением, содержащим ограничительное условие, имманентно присущим сталям, охарактеризованным в противопоставленных источниках информации.

С учетом вышеизложенного был проведен анализ сведений, содержащихся в патентных документах [1], [5], [8], а также сведений, приведенных в книгах [2], [6], ТУ [3] и ГОСТе [4].

Так, пруток, охарактеризованный в патентном документе [1], изготовлен из нержавеющей высокопрочной стали, содержащей в своем составе в одном из альтернативных вариантов следующие компоненты, мас. %: углерод – 0,22, хром – 12,6, никель – 1,3, кремний – 0,4, марганец – 2,2, медь – 0,3, молибден – 0,8, вольфрам – 0,05, а также железо и неотъемлемые примеси - фосфор и сера в количестве менее 0,03 мас. %. При этом для указанного количественного содержания компонентов значение $Ni_{эКВ}$ составляет 11,1 и значение $Cr_{эКВ}$ составляет 14,3, что

удовлетворяет математическому соотношению, приведенному в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту и характеризующему соотношение $Ni_{\text{экв}} \geq 0,911Cr_{\text{экв}} - 8,2$, в частности, при вышеуказанном содержании компонентов соотношение имеет вид $11,1 \geq 4,83$. Причем те же самые значения содержания компонентов, используемые для расчета значений $Ni_{\text{экв}}$ и $Cr_{\text{экв}}$, удовлетворяют также математическим соотношениям, приведенным в патентном документе [1] [см. формула, таблица 1, пример 6, стр. 4, абзац 2, стр. 6, абзац 3, стр. 8, абзац 1].

В патентном документе [1] также охарактеризован пруток, изготовленный из нержавеющей высокопрочной стали, содержащей в своем составе в другом из альтернативных вариантов следующие компоненты, мас. %: углерод – 0,03, хром – 8,3, никель – 1,2, кремний – 0,5, марганец – 2,2, медь – 2,2, молибден – 0,6, вольфрам – 1,0, а также железо и неотъемлемые примеси - фосфор и сера в количестве менее 0,03 мас. %. При этом для указанного количественного содержания компонентов значение $Ni_{\text{экв}}$ составляет 8,6 и значение $Cr_{\text{экв}}$ составляет 11,4, что удовлетворяет математическому соотношению, приведенному в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту и характеризующему соотношение $Ni_{\text{экв}} \geq 0,911Cr_{\text{экв}} - 8,2$, в частности, при вышеуказанном содержании компонентов соотношение имеет вид $8,6 \geq 2,19$. Причем те же самые значения содержания компонентов, используемые для расчета значений $Ni_{\text{экв}}$ и $Cr_{\text{экв}}$, удовлетворяют также математическим соотношениям, приведенным в патентном документе [1] [см. формула, таблица 1, пример 1, стр. 4, абзац 2, стр. 6, абзац 3, стр. 8, абзац 1].

Тут следует отметить, что, несмотря на то, что в примерах 1, 6 патентного документа [1] отсутствует указание на наличие серы и фосфора, согласно описанию (стр. 6, абзац 3) количество серы и фосфора поддерживается в стали на возможно более низком технологически достижимом уровне - менее 0,03%, чтобы обеспечить минимальное охрупчивание, связанное с этими примесями, из чего следует, что указанные элементы всегда присутствуют в составе. При этом указанные элементы не участвуют в расчете $Ni_{\text{экв}}$ и $Cr_{\text{экв}}$, т.е. не влияют на изменение математического

соотношения, приведенного в формуле полезной модели.

Кроме того, необходимо отметить, что в примерах, приведенных в оспариваемом патенте, также отсутствует указание на наличие данных элементов в составе, при этом в описании оспариваемого патента приведены аналогичные сведения о влиянии этих элементов на свойства стали и их количестве.

Также следует отметить, что известные из примеров 1 и 6 патентного документа [1] количественные значения содержания определенных компонентов не являются произвольно выбранными, а характеризуют конкретные примеры выполнения состава из определенных элементов, взятых в определенном количестве, в связи с чем признак оспариваемой полезной модели, выраженный математическим соотношением, содержащим ограничительное условие, имманентно присущ сталям, охарактеризованным в каждом из примеров 1 и 6 патентного документа [1], поскольку автоматически реализуется при формировании данных составов сталей. При этом невыполнение данного соотношения не является возможным для указанных составов, ввиду невозможности изменения их качественного и количественного показателей.

Также для специалиста является очевидным, что незначительное изменение в большую или меньшую сторону количественного содержания вышеуказанных компонентов, участвующих в расчете математических соотношений, приведет к выполнению указанных ограничительных условий, т.е. можно с уверенностью предположить, что выполнение ограничительных условий возможно и при других количественных значениях содержания компонентов стали, раскрытой в патентном документе [1].

Таким образом, из патентного документа [1] известны все признаки, по меньшей, двух отдельных альтернативных вариантов выполнения полезной модели по независимому пункту формулы оспариваемого патента, включая характеристику назначения, в части указанных выше совпадающих количественных значений содержания указанных компонентов.

При этом необходимо отметить, что, по мнению коллегии, применение к

расчету ограничительных условий методологического подхода, приведенного в деле № СИП-1003/2019 и изложенного в заключении [13], в данном случае не представляется возможным, поскольку расчет осуществляется для конкретных составов сталей из патентного документа [1] с единичными значениями содержания компонентов, т.е. для которых не предусмотрено изменение верхней и нижней границы содержания компонентов.

Кроме того, как справедливо отметило лицо, подавшее возражение, ограничительное условие, приведенное в формуле оспариваемого патента, не предусматривает расчет максимального и минимального значения по никелю и использование коэффициентов, а при самом расчете использованы конкретные значения содержания компонентов конкретного состава.

Что касается доводов возражения, касающихся сведений, приведенных в книге [2], ТУ [3] и ГОСТе [4], то в отношении них необходимо отметить следующее.

В книге [2] описан вал насоса для нефтедобычи, выполненный из прутка Д-Г-3-Т-ОЗХІ4Н7В ТУ 14-1-3645-83 (ТУ [3]), без раскрытия качественного и количественного состава стали [см. стр. 209, 210].

По мнению лица, подавшего возражение, качественный и количественный состав стали указанного в книге [2] прутка раскрыт в ТУ [3]. Вместе с тем представленные с возражением ТУ [3] относятся к прутку со специальной отделкой поверхности из коррозионной-высокопрочной стали марки ОЗХІ4Н7В и в данном источнике отсутствуют сведения о составе стали для изготовления прутка Д-Г-3-Т-ОЗХІ4Н7В.

Таким образом, не может быть сделан обоснованный вывод о том, что прутки, описанный в книге [2], имеет качественный и количественный состав стали, аналогичный тому, что раскрыт в ТУ [3].

Вместе с тем, нельзя согласиться с мнением патентообладателя в том, что источник информации ТУ [3] не может быть использован при оценке соответствия оспариваемой полезной модели условию патентоспособности «новизна».

Согласно указанной выше правовой базе датой, определяющей включение

источника информации в уровень техники для нормативно-технической документации, является дата ее регистрации в уполномоченном на это органе (см. подпункт 2 пункта 19.3 Правил ПМ).

На титульном листе ТУ [3] стоит печатный штамп, на котором указано, что соответствующие ТУ были зарегистрированы и внесены в реестр государственной регистрации Государственного комитета СССР по стандартам (Госстандарт) 13.12.1983 под № 2419335.

Таким образом, указанные ТУ [3] были зарегистрированы в уполномоченном на это органе до даты приоритета оспариваемой полезной модели и могут быть включены в уровень техники для оценки соответствия оспариваемой полезной модели условию патентоспособности «новизна».

Анализ сведений, содержащихся в ТУ [3] показал, что в нем раскрыт пруток из нержавеющей (коррозионностойкой) высокопрочной стали для изготовления валов погружных насосов для добычи нефти, т.е. средство того же назначения, что техническое решение, охарактеризованное в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Вместе с тем пруток из стали марки ОЗХІ4Н7В по ТУ [3] охарактеризован количественными интервалами значений содержания компонентов, что говорит о возможности формирования множества альтернативных вариантов составов сталей указанной марки. При этом в одном из конкретных альтернативных вариантов пруток выполнен из стали, которая содержит в своем составе следующие компоненты, мас. %: углерод – 0,03, хром – 15,0, никель – 6,5, кремний – 0,6, марганец – 0,3, вольфрам – 0,4, фосфор – 0,02, сера – 0,02. При этом для указанного количественного содержания компонентов значение $Ni_{\text{ЭКВ}}$ составляет 7,55 и значение $Cr_{\text{ЭКВ}}$ составляет 16,46, что удовлетворяет математическому соотношению, приведенному в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту и характеризующему соотношение $Ni_{\text{ЭКВ}} \geq 0,911Cr_{\text{ЭКВ}} - 8,2$, в частности, при вышеуказанном содержании компонентов соотношение имеет вид $7,55 \geq 6,79$ [см. стр. 2, таблица 1].

Что касается содержания в составе указанной стали железа, то по определению сталь – это сплав на основе железа (см., например, Кузнецов С.А., «Большой толковый словарь русского языка», Норинт, Санкт-Петербург, 1998 г., стр. 1259), в связи с чем наличие железа в составе вышеуказанной стали является имманентно присущим признаком.

При этом, как указано выше при анализе патентного документа [1], известные количественные значения содержания определенных компонентов характеризуют конкретный альтернативный вариант выполнения состава стали марки ОЗХІ4Н7В, в связи с чем признак оспариваемой полезной модели, выраженный математическим соотношением, содержащим ограничительное условие, имманентно присущ описанному выше альтернативному варианту стали, охарактеризованной в ТУ [3], поскольку автоматически реализуется при формировании данного состава стали.

В связи с изложенным может быть сделан вывод о том, что прутку из стали марки ОЗХІ4Н7В по ТУ [3], по меньшей мере, в части одного конкретного альтернативного варианта его выполнения присущ признак, касающийся математического соотношения, приведенного в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту и характеризующего соотношение $Ni_{эКВ} \geq 0,911Cr_{эКВ} - 8,2$.

Таким образом, из ТУ [3] известны все признаки отдельного альтернативного варианта выполнения полезной модели по независимому пункту формулы оспариваемого патента, включая характеристику назначения, в части указанных выше совпадающих количественных значений содержания указанных компонентов.

Что касается доводов лица, подавшего возражение, о том, что сталь по ТУ [3] согласно ГОСТу [4] может содержать остаточные элементы, такие как медь, титан и молибден, то согласно сведениям, приведенным на стр. 3 источника ТУ [3] наличие указанных остаточных элементов по ГОСТу [4] допускается в готовом прокате, т.е. в изделии, подвергнутом дополнительной обработке.

Таким образом, из сведений, представленных в ТУ [3], с очевидностью не следует, что сталь, описанная в таблице 1 и используемая для изготовления прутка,

содержит остаточные элементы (медь, титан и молибден), указанные в ГОСТе [4].

Пруток по патентному документу [5] изготовлен из нержавеющей высокопрочной стали, содержащей в своем составе в одном из альтернативных вариантов следующие компоненты, мас. %: углерод – от 0,02 до 0,07, хром – от 12,5 до 16,5, никель – от 2,0 до 8,0, кремний – от 0,5 и менее, марганец – от 0,3 до 1,8, молибден+3·вольфрам – 0,2 до 4,5, азот – от 0,05 до 0,15, бор – от 0,0001 до 0,005, по крайней мере, один из группы: алюминий, титан, ниобий – от 0,01 до 2,5, серу, фосфор и железо. Также в составе стали может необязательно присутствовать медь – от 0,1 до 5,0 мас. % или кобальт – от 0,01 до 1,0 мас. %, либо, по меньшей мере, один из церия и кальция – от 0,001 до 0,1 мас. % [см. формула, стр. 3, абзац 1, стр. 6, абзац 3].

Пруток, охарактеризованный в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту, отличается от прутка, раскрытого в патентном документе [5], тем, что количество серы составляет от 0,03 мас. % и менее, а количество фосфора составляет от 0,04 мас. % и менее.

При этом нельзя согласиться с мнением лица, подавшего возражение, в том, что исходя из сведений, содержащихся в книге [6], может быть сделан вывод о том, что составу стали по патентному документу [5] присущи признаки, касающиеся того, что содержание серы и фосфора в составе составляет до 0,02 мас. % при выплавке стали в электропечи.

Так, в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту отсутствуют сведения о том, каким конкретно методом получена сталь. При этом, исходя из сведений, приведенных в книге [6], количество фосфора и серы в стали, полученной другим известным методом, может составлять 0,06-0,08 и 0,04-0,05 мас. %, соответственно.

Вместе с тем, согласно описанию к оспариваемому патенту количество серы и фосфора должно поддерживаться на более низком технологически достижимом уровне - менее 0,03%, чтобы обеспечить минимальное охрупчивание, связанное с этими примесями, т.е. в описании оспариваемого патента приведена причинно-

следственная связь между признаками, касающимися количественного содержания серы и фосфора в составе стали, и приведенным в описании техническим результатом.

При этом следует отметить, что в решении Суда по интеллектуальным правам от 27.12.2021 по делу № СИП-34/2021 также была установлена существенность признаков, касающихся количественного содержания серы и фосфора в составе стали. В постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.04.2022 данный вывод был признан обоснованным.

Таким образом, из патентного документа [5] не известны все существенные признаки ряда отдельных альтернативных вариантов выполнения полезной модели по независимому пункту формулы оспариваемого патента, в частности, признаки, касающиеся количественного содержания серы и фосфора, в связи с чем не может быть сделан вывод о несоответствии оспариваемой полезной модели условию патентоспособности «новизна».

Пруток по патентному документу [8] охарактеризован количественными интервалами значений содержания компонентов, что говорит о возможности формирования множества альтернативных вариантов составов сталей. При этом в одном конкретном альтернативном варианте пруток выполнен из стали, которая содержит в своем составе следующие компоненты, мас. %: углерод – 0,1, хром – 16,0, никель – 12,0, кремний – 0,4, марганец – 0,5, азот – 0,2, алюминий – 0,05, фосфор – 0,01, сера – 0,01, а также железо и неизбежные примеси. При этом для указанного количественного содержания компонентов значение $Ni_{\text{ЭКВ}}$ составляет 21,25 и значение $Cr_{\text{ЭКВ}}$ составляет 16,7, что удовлетворяет математическому соотношению, приведенному в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту и характеризующему соотношение $Ni_{\text{ЭКВ}} \geq 0,911Cr_{\text{ЭКВ}} - 8,2$, в частности, при вышеуказанном содержании компонентов соотношение имеет вид $21,25 \geq 7,01$ [см. формула, реферат, абзацы 0020, 0022, 0043].

В связи с изложенным может быть сделан вывод о том, что прутку по патентному документу [8], по меньшей мере, в части одного конкретного

альтернативного варианта его выполнения имманентно присущ признак, касающийся математического соотношения, приведенного в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту и характеризующего соотношение $Ni_{эКВ} \geq 0,911Cr_{эКВ} - 8,2$, поскольку данный признак автоматически реализуется при формировании данного конкретного состава стали.

Таким образом, из патентного документа [8] известны все признаки отдельного альтернативного варианта выполнения полезной модели по независимому пункту формулы оспариваемого патента, включая характеристику назначения, в части указанных выше совпадающих количественных значений содержания указанных компонентов.

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод о том, что из всех противопоставленных в возражении источников информации было выявлено несколько конкретных решений, а именно, раскрытых в патентных документах [1], [8], а также в ТУ [3], которым присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения, для указанных выше альтернативных вариантов, когда указанные компоненты в составах сталей содержатся в указанных выше количествах.

На основании изложенного выше можно констатировать, что полезная модель по оспариваемому патенту для, по меньшей мере, описанных выше альтернативных вариантов реализации не соответствует условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 1 статьи 5 Закона и подпункт 3 пункта 2.1 Правил ПМ).

В отношении зависимых пунктов 3 и 7 формулы полезной модели по оспариваемому патенту необходимо отметить следующее.

В зависимых пунктах 3 и 7 формулы полезной модели приведены сведения о режимах тепловой обработки. При этом в пункте 3 указано, что температуру окончания горячей прокатки ограничивают в интервале от 970 до 1050°C, а согласно пункту 7 термообработка включает несколько режимов в диапазоне температур от -70 до +950°C при выдержке не менее 1 ч.

Таким образом, признаки зависимых пунктов 3 и 7 формулы не относятся к признакам, используемым для характеристики устройства, как таковым, поскольку характеризуют действие над материальным объектом, т.е., по сути, являются характеристикой объекта «способ», не охраняемого в качестве полезной модели (см. подпункт 2 пункта 3.2.4.3 Правил ПМ и пункт 2 статьи 5 Закона).

Кроме того, следует отметить, что в зависимом пункте 7 формулы указано, что термообработка состоит из нескольких режимов в диапазоне температур от -70 до 950°C при выдержке не менее 1 ч. Вместе с тем, согласно описанию оспариваемого патента термообработка включает в себя такие режимы, как нормализация, отжиг, отпуск, охлаждение, причем каждый из режимов характеризуется собственным температурным интервалом обработки, а отпуск и охлаждение еще и продолжительностью обработки. Также для каждого из указанных конкретных режимов приведена причинно-следственная связь с техническим результатом. Осуществление полезной модели также проиллюстрировано с использованием указанных конкретных режимов.

Однако указанные конкретные режимы тепловой обработки не раскрыты в зависимом пункте 7 формулы и в том виде, как они отражены в указанном пункте, данные признаки не могут быть отнесены к существенным, поскольку подразумевают любое сочетание температурных режимов и их продолжительности, в том числе и не соответствующие тем, что приведены в описании оспариваемого патента (см. подпункт 1.1 пункта 3.2.4.3 Правил ПМ).

В отношении признаков зависимых пунктов 2, 4-6, 8 формулы полезной модели по оспариваемому патенту необходимо отметить следующее.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3.3.2.5 Правил ПМ зависимые пункты должны содержать развитие и/или уточнение совокупности признаков полезной модели. При этом в независимом пункте формулы полезной модели охарактеризован пруток из стали определенного состава и отсутствуют какие-либо признаки, касающиеся способа получения прутка. Вместе с тем, признаки зависимых пунктов 2, 4-6, а также пунктов 3 и 7, касаются исключительно способа изготовления прутка

и его дальнейшей обработки.

Таким образом, признаки зависимых пунктов 2-7 не развивают и не уточняют совокупность признаков независимого пункта, а характеризуют, как указано выше, способ изготовления прутка и его обработки.

Исходя из изложенного, можно констатировать, что зависимые пункты 2-7 составлены с нарушением требований подпунктом 1 пункта 3.3.2.5 Правил ПМ, в связи с чем признаки указанных пунктов 2-7 формулы не могут быть включены в независимый пункт формулы.

Кроме того, признаки пунктов 2, 4-6 формулы характеризуют действия над материальным объектом и, как указано выше, не относятся к признакам, используемым для характеристики устройств.

При этом признаки зависимых пунктов 4-6 характеризуют стадии дальнейшей обработки уже изготовленного прутка и, как четко указано в пункте 4, являются дополнительными (т.е. необязательными) стадиями.

Также в описании оспариваемого патента отсутствуют сведения о наличии причинно-следственной связи между признаками зависимых пунктов 2, 4-6 формулы и приведенным в этом описании техническим результатом, что не позволяет отнести указанные признаки к существенным (см. подпункт 1.1 пункта 3.2.4.3 Правил ПМ).

Признаки, указанные в зависимом пункте 8 формулы полезной модели, представляют собой характеристику задачи или технического результата, на которую направлена полезная модель, и, соответственно, не могут быть отнесены к существенным признакам полезной модели (см. подпункт 1.1 пункта 3.2.4.3 Правил ПМ).

Также необходимо отметить, что признаки зависимых пунктов 2-8 формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из патентного документа [1] (см. пункты 2-9 формулы).

В связи с вышеизложенным можно сделать вывод о том, что включение признаков зависимых пунктов 2-8 формулы полезной модели в независимый пункт не изменит вывод о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту

условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 1 статьи 5 Закона и подпункт 3 пункта 2.1 Правил ПМ).

Вместе с тем прутки по независимому пункту формулы полезной модели по оспариваемому патенту для всех оставшихся альтернативных вариантов отличается от прутков, раскрытых в патентных документах [1], [8], а также в ТУ [3], и описанных выше, качественным составом, а именно, наличием или отсутствием дополнительных необязательных компонентов, а также несовпадающими количественными интервалами содержания некоторых компонентов стали, т.е. прутки по независимому пункту упомянутой формулы для указанных вариантов изготовлен из стали, имеющей качественный и количественный состав, отличный от составов сталей, раскрытых в патентных документах [1], [8] и ТУ [3].

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что, в патентных документах [1], [8] и ТУ [3] не раскрыты прутки, выполненные из стали, характеризующейся качественным и количественным составом, аналогичным составу стали, раскрытому в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту, для вариантов, когда в составе стали присутствуют или отсутствуют дополнительные компоненты, а также когда компоненты присутствуют в количестве, не раскрытом в патентных документах [1], [8] и ТУ [3].

При этом следует констатировать, что существенность признаков, касающихся, в частности, отличающихся количественных соотношений компонентов, установлена в решении Суда по интеллектуальным правам от 27.12.2021 по делу № СИП-34/2021 и данный вывод был признан обоснованным в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.04.2022.

Что касается признаков, характеризующих качественный состав, то следует констатировать, что в описании оспариваемого патента приведена причинно-следственная связь между указанными признаками и техническим результатом, приведенным в этом описании, в частности, описано влияние каждого из компонентов стали на свойства получаемого продукта.

В связи с вышеизложенным указанные отличительные признаки, касающиеся

отличающихся диапазонов количественного содержания компонентов стали и наличия дополнительных компонентов, являются существенными (см. подпункт 1.1 пункта 3.2.4.3 Правил ПМ).

Таким образом, в независимом пункте формулы полезной модели, помимо непатентоспособных альтернативных вариантов выполнения полезной модели, охарактеризованы альтернативные варианты, раскрывающие прутки, выполненные из составов сталей, содержащих совокупность компонентов (элементов), не присущую составам сталей, раскрытым в патентных документах [1], [8] и ТУ [3]. Указанные альтернативные варианты представляют собой различное сочетание необязательных компонентов и их количеств, приведенных в отличительной части формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

В связи с вышеизложенным можно сделать вывод о том, что независимый пункт формулы полезной модели по оспариваемому патенту содержит альтернативные варианты выполнения полезной модели, не раскрытые в патентных документах [1], [8] и ТУ [3], в связи с чем коллегия пришла к выводу о возможности внесения соответствующих изменений в формулу полезной модели согласно пункту 4.9 Правил ППС.

Данные обстоятельства были озвучены коллегией на заседании, состоявшемся 07.09.2022, в связи с чем представитель патентообладателя, присутствовавший на данном заседании, ходатайствовал о переносе заседания коллегии для согласования с патентообладателем возможности корректировки формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Вместе с тем на заседании коллегии, состоявшемся 26.10.2022, представитель патентообладателя в устной форме выразил отказ патентообладателя в представлении скорректированной формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

При этом, как было установлено выше в настоящем заключении, в формуле полезной модели по оспариваемому патенту охарактеризованы альтернативные варианты выполнения прутка, не соответствующие условию патентоспособности

«новизна».

Таким образом, в связи с непредставлением уточненной формулы полезной модели указанное обстоятельство является основанием для признания оспариваемого патента недействительным полностью (см. пункт 4.9 Правил).

В отношении источников информации [10] и [11], представленных патентообладателем, необходимо отметить, что они содержат лишь информацию о влиянии термообработки на свойства изделий из стали, приведены для сведения и не изменяют сделанных выше выводов.

Что касается решений Суда [14]-[16], то они не касаются патентоспособности оспариваемой полезной модели, были представлены для сведения и не изменяют сделанные выше выводы.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.07.2020, патент Российской Федерации на полезную модель № 72697 признать недействительным полностью.