

## **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, действовавшей на дату подачи возражения, и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454, с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России и Минэкономразвития России от 23.11.2022 № 1140/646 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение Открытого акционерного общества «Всероссийский институт легких сплавов» (ОАО «ВИЛС») (далее лицо, подавшее возражение), поступившее 17.01.2024, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2772725, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2772725 на изобретение «Способ термообработки изделий из жаропрочного никелевого сплава ЭП741НП» выдан по заявке № 2021132401 с приоритетом от 09.11.2021. Обладателем исключительного права по данному патенту является Акционерное общество «Металлургический завод «Электросталь» (далее патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«Способ термообработки деталей из жаропрочного никелевого сплава ЭП741НП, включающий нагрев до температуры однофазной области, выдержку при этой температуре, охлаждение и старение, отличающийся тем, что нагрев

осуществляют до температуры не более чем на 40°C выше температуры полного растворения  $\gamma'$ -фазы, выдерживают при этой температуре в течение от более 4 до 10 часов и охлаждают со скоростью не ниже 10°C/мин, далее проводят три ступени старения на воздухе, при этом на первой ступени старение проводят при температуре 890-920°C с выдержкой в течение 2-5 часов, на второй ступени – при температуре 740-770°C с выдержкой в течение 7-10 часов, а на третьей ступени – при температуре 690-710°C с выдержкой в течение 16-19 часов».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 упомянутого выше Гражданского кодекса Российской Федерации было подано возражение, мотивированное тем, что изобретение по оспариваемому патенту не соответствует условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень», а также тем, что документы заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, не соответствуют требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- заключение № 32-14 «Определение температурных интервалов фазовых превращений в гранулах сплавов ЭП741НП и ВВ751П», 2014 г. (далее [1]);

- доклад АО «Электросталь» «Оценка возможности производства изделий глубокого предела деформирования вакуумно-дугового слитка из никелевого жаропрочного сплава ЭП741НП», материалы конференции «Современные жаропрочные никелевые деформируемые сплавы и технологии их производства», прошедшей 24.09.2021, М., ФГУП «ВИАМ» (далее [2]);

- патентный документ RU 2455383 С1, дата публикации 10.07.2012 (далее [3]).

В возражении указано, что признаки формулы изобретения оспариваемого патента известны из патентного документа [3], при этом отмечено, что признак оспариваемого изобретения «нагрев осуществляют до температуры не более чем на 40°C выше температуры полного растворения  $\gamma'$ -фазы» соответствует

признаку решения по патентному документу [3] «нагрев при температуре на 5-25°C выше температуры сольвуса».

Также, по мнению лица, подавшего возражение, указанный выше признак изобретения по оспариваемому патенту, а также признак, касающийся времени выдержки детали, не позволяют получить сплав с оптимальными механическими характеристиками.

Для подтверждения данных доводов в возражении приводятся сведения, содержащиеся в заключении [1].

В отношении признака изобретения по оспариваемому патенту, касающегося того, что старение проводят на воздухе, в возражении указано, что данный признак не является существенным.

Кроме того, в возражении отмечено, что в описании оспариваемого патента не приведены ни экспериментальные данные, ни теоретические обоснования возможности достижения технического результата за счет выполнения данных температурных режимов закалки и охлаждения, кроме как таблицы с механическими свойствами.

Также в возражении обращено внимание на материалы [2], в которых, как указывает лицо, подавшее возражение, отражены все этапы производства заготовок и режимы термической обработки сплава ЭП741НП в точном соответствии с формулой патентного документа [3].

На основании изложенного в возражении сделан вывод о том, что признаки, характеризующие решение по оспариваемому патенту, совпадают с признаками решения по патентному документу [3].

Также в возражении указано, что не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности, на выборе оптимальных или рабочих значений параметров, если подтверждена известность влияния этих параметров на технический результат, а выбор может быть осуществлен обычным методом проб и ошибок или применением обычных технологических методов.

Патентообладатель в установленном порядке был ознакомлен с материалами возражения и в корреспонденции от 12.02.2024 представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами лица, подавшего возражение.

С отзывом представлены копии следующих материалов:

- документы, касающиеся делопроизводства по заявке № 2021132401 (далее [4]);
- протокол № 84 испытаний межкристаллитной коррозии от 26.02.2018, АО «Металлургический завод «Электросталь» (далее [5]).

Также в отзыве упомянут источник информации А.В. Логунов, Ю.Н. Шмотин, «Современные жаропрочные никелевые сплавы для дисков газовых турбин», Москва, Наука и технология, 2013 г., с. 38-39 (далее [6]) и ГОСТ Р 52802 «Сплавы никелевые жаропрочные гранулируемые. Марки», М., Стандартиформ, 2008 г (далее [7]), которые не были представлены с отзывом.

Доводы патентообладателя сводятся к тому, что имеющиеся в формуле изобретения по оспариваемому патенту признаки не совпадают с признаками изобретения по патентному документу [3], в связи с чем изобретение по оспариваемому патенту не известно из указанного источника информации.

При этом, по мнению патентообладателя, понятия «температура сольвуса» и «температура полного растворения  $\gamma'$ -фазы» не являются идентичными, а вывод о том, что используемые в изобретении по оспариваемому патенту режимы термообработки не позволяют получить сплав с оптимальными механическими характеристиками является декларативным.

Также патентообладатель выражает мнение, что используемые в оспариваемом изобретении режимы обработки не соответствуют режимам, используемым в решении по патентному документу [3], и отмечает, что признаки оспариваемого изобретения, касающиеся охлаждения на воздухе, являются существенными.

Кроме того, патентообладатель отмечает, что для достижения технических результатов изобретения по оспариваемому патенту и решения по патентному

документу [3] использованы различные подходы, что не позволяет сделать вывод об идентичности данных решений.

В корреспонденции от 22.02.2024 от лица, подавшего возражение, поступили дополнительные материалы, содержащие доводы о несогласии с доводами патентообладателя, по существу повторяющие доводы возражения.

С дополнительными материалами представлены распечатки таблиц, содержащих сведения о механических свойствах заготовок из сплава ЭП741НП (далее [8]).

В корреспонденции от 12.03.2024 от патентообладателя поступили дополнительные материалы, содержащие доводы о несогласии с доводами лица, подавшего возражение, по существу повторяющие доводы, изложенные патентообладателем ранее, а также распечатку ГОСТа [7].

На заседании коллегии, состоявшемся 03.04.2024, от лица, подавшего возражение, поступили дополнительные материалы, содержащие копию письма и.о. директора по качеству ОАО «ВИЛС» Ваулину Д.Д. с подтверждением участия А.В. Лисовского с докладом [2] во Всероссийской научно-технической конференции «Современные жаропрочные никелевые деформируемые сплавы и технологии их производства» 24.09.2021 г. (далее [9]).

Также на данном заседании коллегии лицом, подавшим возражение, была озвучена просьба не рассматривать доводы возражения, касающиеся несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень» и требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники, а также было представлено соответствующее ходатайство, которое было удовлетворено.

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

С учетом даты подачи заявки (09.11.2021) правовая база для оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности включает упомянутый выше Гражданский кодекс

Российской Федерации в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее Кодекс), Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы (далее Правила), Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение (далее Требования) 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, зарегистрированным в Минюсте РФ 11.07.2016 № 42800.

Согласно пункту 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

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

Согласно пункту 3 статьи 1350 Кодекса раскрытие информации, относящейся к изобретению, автором изобретения, заявителем либо любым получившим от них прямо или косвенно эту информацию лицом (в том числе в результате экспонирования изобретения на выставке), вследствие чего сведения о сущности изобретения стали общедоступными, не является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности изобретения, при условии, что заявка на выдачу патента на изобретение подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение шести месяцев со дня раскрытия информации.

Согласно пункту 2 статьи 1354 Кодекса охрана интеллектуальных прав на изобретение предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения. Для толкования формулы изобретения могут использоваться описание и чертежи.

Согласно пункту 1 статьи 1398 Кодекса патент на изобретение может быть признан недействительным полностью или частично, в частности, в случае несоответствия изобретения условиям патентоспособности, установленным Кодексом.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 11 Порядка общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться.

Согласно пункту 12 Порядка датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования, для отчетов о научно-исследовательских работах, пояснительных записок к опытно-конструкторским работам и другой конструкторской, технологической и проектной документации, находящейся в органах научно-технической информации, - дата их поступления в эти органы, для визуально воспринимаемых источников информации (плакатов, моделей, изделий и других) - документально подтвержденная дата, с которой стало возможно их обозрение, для устных докладов, лекций, выступлений - дата доклада, лекции, выступления, если они зафиксированы аппаратурой звуковой записи или стенографически в порядке, установленном действовавшими на указанную дату правилами проведения соответствующих мероприятий.

Согласно пункту 17 Порядка в уровень техники не включаются источники, содержащие информацию, относящуюся к изобретению, раскрытую автором изобретения, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, в том числе в результате экспонирования изобретения на выставке, вследствие чего сведения о сущности изобретения стали общедоступными, если заявка подана в Роспатент в течение шести месяцев

со дня раскрытия информации.

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

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

Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к тому, что все признаки изобретения по оспариваемому патенту присущи решению, раскрытому в патентном документе [3], характеризующему способ термообработки деталей из жаропрочного никелевого сплава ЭП741НП.

Патентный документ [3] имеет дату публикации (10.07.2012) до даты приоритета (09.11.2021) изобретения по оспариваемому патенту, в связи с чем данный источник информации может быть включен в уровень техники для оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» (см. пункты 11 и 12 Порядка).

Известный способ включает нагрев при температуре на 5-25°C выше температуры сольвуса, выдержку при этой температуре, охлаждение и старение. При этом выдержку при нагреве выше температуры сольвуса проводят в течение 3-4 ч, охлаждение после нагрева осуществляют со скоростью выше 20°C/мин, а последующее старение проводят в три ступени: 1 ступень - 910°C, выдержка 3 ч, 2 ступень - 750°C, выдержка 8 ч и 3 ступень - 700°C, выдержка 17 ч [см. формулу изобретения, с. 2, абзацы 8, 9].

Решение по независимому пункту формулы изобретения оспариваемого патента отличается от решения, известного из патентного документа [3], по меньшей мере, признаками, касающимися того, что осуществляют выдержку при температуре нагрева в течение от более 4 до 10 часов и проводят три ступени старения на воздухе.

Указанные отличительные признаки не раскрыты в патентном документе [3] и не следуют для специалиста явным образом из данного источника информации.



Таким образом, следует констатировать, что совокупность признаков изобретения, представленных в независимом пункте формулы изобретения оспариваемого патента, неизвестна из сведений, содержащихся в патентном документе [3].

Что касается доводов лица, подавшего возражение, о том, что указанная выше продолжительность выдержки при температуре нагрева (от более 4 до 10 часов), а также остальные режимы обработки, не позволяют достигнуть технический результат, то следует отметить, что возможность или невозможность достижения технического результата не оценивается при анализе соответствия изобретения условию патентоспособности «новизна», как и существенность признаков изобретения (см. пункт 70 Правил), а устанавливается лишь известность технического решения из уровня техники.

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод о том, что при известности решения по патентному документу [3] в отношении изобретения по оспариваемому патенту не может быть сделан вывод о несоответствии его условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1350 Кодекса и пункт 70 Правил).

В отношении материалов [1], [2] и [8], представленных лицом, подавшим возражение, необходимо отметить следующее.

Материалы [1] и [8] представляют собой задокументированные результаты исследований и испытаний, проведенных на предприятии, т.е. указанные материалы являются собственностью предприятия (владельца/заказчика) и могут приобрести статус общедоступных источников информации только в результате соответствующих действий владельца/заказчика (например, размещение их в соответствующих фондах общественных библиотек, органах научно-технической информации, продажа третьим лицам, публикация и т.д.), факт осуществления которых в возражении документально не подтвержден.

В связи с вышеизложенным указанные материалы [1] и [8] не могут быть отнесены к общедоступным источникам информации, с которыми может ознакомиться любое лицо, в связи с чем материалы [1] и [8] не могут быть

включены в уровень техники для оценки патентоспособности изобретения по оспариваемому патенту (см. пункты 11 и 12 Порядка).

Что касается доклада [2], то следует отметить, что согласно представленным материалам, в том числе материалам [9], доклад был сделан на Всероссийской научно-технической конференции «Современные жаропрочные никелевые деформируемые сплавы и технологии их производства», проходившей 24.09.2021. При этом докладчиком являлся Лисовский А.В., т.е. один из авторов изобретения по оспариваемому патенту. Согласно титульному листу доклада [2] в его подготовке также участвовали Кабанов И.В. и Сидорина Т.Н., которые также являются авторами изобретения по оспариваемому патенту.

Тут необходимо отметить, что заявка на выдачу оспариваемого патента была подана в Роспатент 09.11.2021, а конференция, на которой авторами оспариваемого изобретения была раскрыта информация, приведенная в представленной презентации, проходила 24.09.2021, т.е. указанная заявка была подана в Роспатент в течение шести месяцев со дня раскрытия информации авторами.

В этой связи материалы доклада [2] также не могут быть включены в уровень техники для оценки патентоспособности изобретения по оспариваемому патенту (см. пункт 3 статьи 1350 Кодекса и пункт 17 Порядка).

Вышесказанное позволяет констатировать, что в возражении не представлено доводов, позволяющих признать решение по независимому пункту формулы изобретения по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1350 Кодекса и пункты 70 Правил).

В связи с вышесделанным выводом анализ в отношении наличия или отсутствия других отличительных признаков изобретения по оспариваемому патенту, их известности из уровня техники и известности влияния отличительных признаков на достижение приведенного в описании изобретения по оспариваемому патенту технического результата, не проводился, поскольку

данный анализ не изменит вывод о соответствии указанного изобретения условию патентоспособности «новизна».

Что касается материалов [4], [5], [7], представленных патентообладателем, то следует отметить, что они были представлены для сведения, проанализированы и учтены при формировании изложенных выше выводов.

В отношении источника информации [6], упомянутого патентообладателем в отзыве, следует отметить, что анализ указанного источника информации не проводился, поскольку он не был представлен патентообладателем.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.01.2024, патент Российской Федерации на изобретение № 2772725 оставить в силе.**