

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО НПП «Специальные Технологии Металлообработки» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 22.02.2019, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2270268, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2270268 на группу изобретений «Коррозионно-стойкая сталь и изделие из нее», обладателем исключительного права на которую является ЗАО «Ижевский опытно-механический завод» (далее – патентообладатель), выдан по заявке № 2005102261/02 с приоритетом от 01.02.2005 и действует со следующей формулой:

«1. Коррозионно-стойкая сталь, характеризующаяся тем, что она содержит компоненты в количестве, мас.%:

Углерод не более 0,07

Хром 12,5÷17,

Никель 2,0÷8,0

Молибден+3·вольфрам 0,05÷4,5
Железо и примеси Остальное
при условии, что содержание ее компонентов удовлетворяет следующим соотношениям:

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

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

2. Сталь по п.1, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит медь в количестве 0,05÷5,0 мас.%.

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

4. Сталь по п.1, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит марганец в количестве не более 1,8 мас.%.

5. Сталь по п.1, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит азот в количестве 0,005÷0,15 мас.%.

6. Сталь по п.1, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит бор в количестве 0,0001÷0,01 мас.%.

7. Сталь по п.1, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит по крайней мере один из группы: алюминий, титан, ниобий, ванадий в количестве 0,01÷5,0 мас.%.

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

9. Сталь по п.8, отличающаяся тем, что каждый дополнительный компонент содержится в количестве 0,001÷0,1 мас.%.

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

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

12. Изделие из коррозионно-стойкой стали, характеризующееся тем, что оно изготовлено преимущественно в виде прутка цилиндрической формы, полученного после по крайней мере одной термообработки в следующих режимах: нагрев и выдержка изделий при температуре 300÷650°C в течение 1÷17 ч с последующим охлаждением на воздухе или в среде с повышенной охлаждающей способностью, например воде или масле, причем изделие изготовлено из стали по любому из пп.1-11.

13. Изделие по п.12, отличающееся тем, что оно изготовлено диаметром от 12 до 45 мм.

14. Изделие по п.12, отличающееся тем, что оно изготовлено длиной до 8,5 м.

15. Изделие по п.12, отличающееся тем, что шероховатость его поверхности R_a не более 2,5 мкм на базовой длине 0,8 мм.

16. Изделие по п.12, отличающееся тем, что оно имеет предел текучести не менее 90 кгс/мм².

17. Изделие по п.12, отличающееся тем, что оно имеет отклонение прямолинейности не более 0,2 мм на погонный метр длины изделия.

18. Изделие по п.12, отличающееся тем, что его твердость составляет 444-285 НВ при диаметре отпечатка 2,9-3,6 мм.

19. Изделие по п.12, отличающееся тем, что оно выполнено в виде крепежного элемента с резьбой, например болта, винта или шпильки, размером от М5 до М20 с правой или левой резьбой, нанесенной методом накатки или нарезки.

20. Изделие по п.19, отличающееся тем, что болт или винт выполнен с головкой, высаженной в горячем или холодном состоянии.

21. Изделие по п.12, отличающееся тем, что оно получено путем прокатки слитков или непрерывно-литых заготовок.

22. Изделие по п.21, отличающееся тем, что прокатка осуществлена в два этапа: на первом этапе на блюминге с получением заготовок преимущественно

квадратного сечения, а затем на мелкосортном стане - на заготовки преимущественно цилиндрической формы.

23. Изделие по п.22, отличающееся тем, что сторона заготовок квадратного сечения составляет от 80 до 120 мм.

24. Изделие по п.22, отличающееся тем, что диаметр заготовок цилиндрической формы составляет преимущественно от 12 до 45 мм.

25. Изделие по п.12, отличающееся тем, что оно выполнено в виде вала, например погружного насоса или газосепаратора».

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

К возражению приложены копии следующих материалов:

- Патентный документ RU 2206631 C2, дата публикации 20.06.2003 (далее – [1]);
- Сведения из сети Интернет с сайта Википедия, поясняющие значения термина «Редкоземельные элементы» (далее – [2]);
- Патентный документ JP 03-275276 A, дата публикации 05.12.1991 (далее – [3]);
- Патентный документ DE 19902665 A1, дата публикации 07.09.2000 (далее – [4]);
- Патентный документ US 3425877 A, дата публикации 04.02.1969 (далее – [5]);
- Патентный документ GB 1295156 A, дата публикации 01.11.1972 (далее – [6]);
- Патентный документ JP 11-193448 A, дата публикации 21.07.1999 (далее – [7]);
- Патентный документ JP 2003-301242 A, дата публикации 24.10.2003 (далее – [8]);

- Патентный документ US 6793744 B1, дата публикации 21.09.2004 (далее – [9]);
- Патентный документ GB 375793 A, дата публикации 20.06.1932 (далее – [10]);
- Патентный документ EP 0758025 B1, дата публикации 07.06.2000 (далее – [11]);
- Патентный документ US 5785924 A, дата публикации 28.07.1998 (далее – [12]);
- Патентный документ US 2009713 A, дата публикации 30.07.1935 (далее – [13]).

В возражении указано, что все признаки, содержащиеся в независимом пункте 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, присущи решениям, известным из патентных документов [1], [3]-[10].

При этом в возражении приведены математические расчеты, которые, по мнению лица, подавшего возражение, подтверждают, что количественное содержание компонентов сталей, раскрытых в патентных документах [1], [3]-[10], соответствует соотношениям, приведенным в независимом пункте 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту.

Также, лицо, подавшее возражение, отмечает, что из патентных документов [1], [3]-[13], известны признаки, приведенные в зависимых пунктах 2-11 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту.

При этом, по мнению лица, подавшего возражение, в описании к оспариваемому патенту не раскрыта причинно-следственная связь между признаками, содержащимися в зависимых пунктах 2-11 упомянутой формулы изобретения, и приведенным в описании к оспариваемому патенту техническим результатом.

Таким образом, лицо, подавшее возражение, отмечает, что включение признаков зависимых пунктов 2-11 формулы, характеризующей группу

изобретений по оспариваемому патенту, в независимый пункт 1 упомянутой формулы не приведет к соответствуанию оспариваемого технического решения условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Доводы лица, подавшего возражение, в отношении изобретения, охарактеризованного в независимом пункте 12 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, сводятся к следующему.

В возражении отмечено, что указание на конкретный вид изготовленного из стали изделия «...в виде прутка цилиндрической формы, полученного после по крайней мере одной термообработки в следующих режимах: нагрев и выдержка изделий при температуре 300-650°C в течение 1-17 часов с последующим охлаждением на воздухе или в среде с повышенной охлаждающей способностью, например, воде или масле...» приведено после вводного слова «преимущественно», т.е. характеризует частный случай реализации изобретения по независимому пункту 12 формулы оспариваемого патента.

С учетом изложенного лицо, подавшее возражение, полагает, что помимо прутка цилиндрической формы, полученного указанным выше способом, охарактеризованное в независимом пункте 12 упомянутой формулы техническое решение распространяется также и на любое другое изделие, изготовленное из стали по любому из пунктов 1-11.

Таким образом, в возражении сделан вывод о том, что техническим решениям, раскрытым в патентных документах [1], [3]-[10], присущи все признаки, содержащиеся в независимом пункте 12 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, поскольку в каждом из упомянутых источников информации описаны различные изделия, изготовленные из упомянутой выше стали.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого 13.06.2019 поступил отзыв, а 09.07.2019, 17.07.2019, 23.07.2019 и 09.09.2019 поступили дополнительные материалы.

К отзыву приложены копии следующих материалов:

- Патентный документ [3];
- ГОСТ 2601-84 «Сварка металлов. Термины и определения основных понятий», Учебник для вузов, ИПК Издательство стандартов, М., дата введения 01.07.1985 (далее – [14]);
- М.И. Гольдштейн и др., «Специальные стали», Изд. 2-е, перераб. и доп., МИСИС, М., 1999 г., стр. 60-63, 266-271 (далее – [15]);
- Ю.М. Лахтин, В.П. Леонтьева, «Материаловедение: Учебник для высших технических учебных заведений», 3-е изд., перераб. и доп., М., Машиностроение, 1990 г., стр. 266, 267 (далее – [16]);
- С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, «Толковый словарь русского языка», 3-е издание, стереотипное, АЗЪ, М., 1996 г., стр. 231, 373 (далее – [17]);
- А.Ю. Ишлинский, «Политехнический словарь», 2-е издание, Советская энциклопедия, М., 1980 г., стр. 495 (далее – [18]);
- И.Л. Кнуянц, «Химический энциклопедический словарь», Советская энциклопедия, М., 1983 г., стр. 540 (далее – [19]);
- ГОСТ 5632-72 «Стали высоколегированные и сплавы коррозионностойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки», Издательство стандартов, М., стр. 2-5, 10-13 (далее – [20]).

В отзыве указано следующее.

По мнению патентообладателя изобретения по независимым пунктам 1 и 12 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, соответствует условию патентоспособности «новизна».

В отзыве отмечено, что сталь, охарактеризованная в независимом пункте 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, отличается от сталей, раскрытых в патентных документах [1], [3]-[10], характеристикой назначения, поскольку относится к коррозионно-стойкой стали мартенситно-аустенитного класса.

Кроме того, патентообладатель обращает внимание на различия,

связанные с качественным составом и с количественным содержанием компонентов, в стали по независимому пункту 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, и в сталях, раскрытых в патентных документах [1], [3]-[10].

Также в отзыве отмечено, что приведенный в возражении математический расчет количественного соотношения компонентов является некорректным и приведенные в независимом пункте 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, математические соотношения не выполняются для сталей, раскрытых в патентных документах [1], [3]-[10].

Также, как указывает патентообладатель, приведенный в возражении математический расчет не является корректным, поскольку подразумевает произвольный выбор количества компонентов и произвольный выбор коэффициентов для расчета соотношения по никелю. При этом математическое соотношение для расчета количественного содержания никеля, приведенное в независимом пункте 1 упомянутой формулы, служит для расчета интервала значений, а не точечного значения.

В подтверждение данного довода патентообладатель в отзыве и дополнениях приводит свои математические расчеты, которые, по мнению патентообладателя, показывают некорректность расчетов, приведенных лицом, подавшим возражение.

В отношении патентных документов [11]-[13] в отзыве отмечено, что содержащиеся в них сведения не позволяют сделать вывод о несоответствии группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», поскольку относятся исключительно к зависимым пунктам формулы.

Резюмируя изложенное, патентообладатель делает вывод о том, что техническим решениям, раскрытым в патентных документах [1], [3]-[13], не присущи признаки, идентичные всем признакам, включая назначение,

содержащимся в независимых пунктах 1 и 12 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, в связи с чем изобретения по независимым пунктам 1 и 12 упомянутой формулы соответствуют условию патентоспособности «новизна».

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

С учетом даты подачи заявки (01.02.2005), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности группы изобретений по указанному патенту включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" от 07.02.2003 № 22 - ФЗ (далее - Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента № 82 от 06 июня 2003 года, зарегистрированные в Минюсте РФ 30 июня 2003 г., рег. № 4852 (далее – Правила ИЗ).

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

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

В соответствии с пунктом 19.5.2(4) Правил ИЗ изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные

всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения.

В соответствии с пунктом 19.5.2(4) Правил ИЗ, если заявлена группа изобретений, проверка патентоспособности проводится в отношении каждого из входящих в нее изобретений. Патентоспособность группы изобретений может быть признана только тогда, когда патентоспособны все изобретения группы.

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

В соответствии с пунктом 22.3(1) Правил ИЗ 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.

В соответствии с пунктом 20.(3) Правил ИЗ при поступлении дополнительных материалов проверяется, не изменяют ли они сущность заявленного изобретения. Дополнительные материалы признаются изменяющими сущность заявленного изобретения, если они содержат подлежащие включению в формулу признаки, не раскрытые на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи.

В соответствии с пунктом 3.3.2.5.(1) Правил ИЗ зависимый пункт формулы изобретения содержит развитие и/или уточнение совокупности признаков изобретения, приведенных в независимом пункте, признаками, характеризующими изобретение лишь в частных случаях его выполнения или использования.

В соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения патентообладатель вправе внести изменения в формулу изобретения в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при их внесении – может быть признан недействительным частично. Указанные изменения должны соответствовать изменениям формулы изобретения, которые предусмотрены правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, действовавшими на дату подачи заявки.

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

Анализ доводов, изложенных в возражении, отзыве патентообладателя и дополнительных материалах, касающихся оценки соответствия изобретений по независимым пунктам 1 и 12 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

В качестве сведений, на основании которых лицо, подавшее возражение, делает вывод о несоответствии оспариваемой группы изобретений условию патентоспособности «новизна», в частности, приводятся решения, раскрытыe в патентных документах [3]-[5], в которых охарактеризованы коррозионно-стойкие и нержавеющие (т.е. коррозионно-стойкие) стали.

При этом нельзя согласиться с доводами патентообладателя в том, что сталь по оспариваемому патенту отличается от сталей, раскрытых в патентных документах [3]-[5], тем, что является мартенситно-аустенитной, поскольку данные признаки отсутствуют в независимом пункте 1 упомянутой формулы.

Таким образом, коррозионно-стойкие стали, раскрытые в патентных документах [3]-[5], представляют собой средства того же назначения, что и техническое решение, охарактеризованное в независимом пункте 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту.

При этом следует отметить, что в независимом пункте 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, содержится ряд признаков, выраженных альтернативными понятиями и касающихся количественного содержания компонентов стали, т.е. характеризующих множество альтернативных вариантов выполнения изобретения по независимому пункту 1 упомянутой формулы.

При этом нельзя согласиться с доводами патентообладателя, касающимися того, что приведенный в возражении расчет является некорректным, поскольку такой расчет подразумевает произвольный выбор количества компонентов и произвольный выбор коэффициентов для расчета соотношения по никелю. Также нельзя согласиться с тем, что математическое соотношение для расчета количественного содержания никеля, приведенное в независимом пункте 1 упомянутой формулы, служит для расчета интервала значений. Такие выводы основаны на следующем.

В независимом пункте 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, отсутствуют сведения о том, что методика расчета с использованием приведенных в формуле изобретения математических соотношений характеризуется определенными особенностями. В частности, отсутствуют сведения о необходимости расчета нижней и верхней границы интервала по никелю при использовании точечного значения содержания никеля, сведения о выборе конкретных коэффициентов и условиях подбора их значений, а также сведения о недопустимости использования при расчете произвольных количественных значений содержания компонентов и коэффициентов, предусмотренных в формуле изобретения. В описании к оспариваемому патенту указанные сведения также не раскрыты.

При этом сведения, приведенные в независимом пункте 1 упомянутой формулы, не ограничивают возможность использования принципа расчета, применяемого лицом, подавшим возражение, согласно которому произвольно выбранное точечное значение содержания компонентов из указанных в

формуле диапазонов значений должно лишь удовлетворять приведенным в формуле математическим соотношениям.

Также можно констатировать, что в патентных документах [3]-[5] отсутствует указание на ограничение выбора количественных значений ряда компонентов и, соответственно, не исключается возможность выбора значений соответствующих соотношений.

С учетом изложенного, сталь, раскрытая в патентном документе [3], в одном из альтернативных вариантов выполнения содержит в своем составе следующие компоненты, мас.%: углерод – 0,05-0,25 (т.е. включая диапазон 0,05-0,07), хром – 10-20 (т.е. включая диапазон 12,5-17,0), никель – 0,2-4,5 (т.е. включая диапазон 2,0-4,5), молибден – 0,2-1,5, вольфрам – 0,2-2,0 (т.е. суммарное количество молибден+3·вольфрам может входить в диапазон 0,05-4,5). При этом количественное содержание компонентов стали удовлетворяет соотношениям: $(Mo+3\cdot W) \leq (k_1 \cdot Cr \cdot a_1)$, где $k_1=15,9$, $a_1=0,87$, а также $Ni=k_2 \cdot a_2 \cdot (Cr+Mo+W)$, где $k_2=16,25 \pm 1,5$, $a_2=0,7 \pm 0,1$, в частности, при содержании молибдена 1,0 мас.%, вольфрама 0,5 мас.% и хрома 15,0 мас.%, а также при значениях коэффициентов $k_2=14,75$ и $a_2=0,7$. Сталь используют для получения изделия - поверхностного слоя наплавленного ролика [см. реферат, формула].

Что касается содержания в составе указанной стали железа и примесей, то по определению сталь – это сплав на основе железа, который содержит в своем составе примеси (см., например, источники информации [18] и [19]), в связи с чем наличие железа и примесей в составе вышеуказанной стали является имманентно присущим признаком.

Таким образом, из патентного документа [3] известны все признаки ряда отдельных альтернативных вариантов выполнения изобретения по независимому пункту 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения, в части указанных выше совпадающих количественных интервалов содержания компонентов.

Сталь по патентному документу [4] в одном из альтернативных вариантов выполнения содержит в своем составе следующие компоненты, мас.%: углерод – 0,02-0,1 (т.е. включая диапазон 0,02-0,07), хром – 8,0-35,0 (т.е. включая диапазон 12,5-17,0), никель – 0,3-36,0 (т.е. включая диапазон 2,0-8,0), молибден – 0,01-10, вольфрам – до 2,0 (т.е. суммарное количество молибден+3·вольфрам может входить в диапазон 0,05-4,5), железо и примеси – остальное. При этом количественное содержание компонентов стали удовлетворяет соотношениям: $(Mo+3\cdot W) \leq (k_1 \cdot Cr \cdot a_1)$, где $k_1=15,9$, $a_1=0,87$, а также $Ni=k_2 \cdot a_2 \cdot (Cr+Mo+W)$, где $k_2=16,25 \pm 1,5$, $a_2=0,7 \pm 0,1$, в частности, при содержании молибдена 1,0 мас.%, вольфрама 0,5 мас.% и хрома 15,0 мас.%, а также при значениях коэффициентов $k_2=17,75$ и $a_2=0,8$. Сталь используют для получения изделий – компонентов кузова и шасси автомобиля [см. реферат, кол. 2, абзацы 1, 2].

Таким образом, из патентного документа [4] известны все признаки ряда отдельных альтернативных вариантов выполнения изобретения по независимому пункту 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения, в части указанных выше совпадающих количественных интервалов содержания компонентов.

Сталь, раскрытая в патентном документе [5], в одном из альтернативных вариантов выполнения содержит в своем составе следующие компоненты, мас.%: углерод – 0-2,0 (т.е. включая диапазон не более 0,07), хром – 10,0-20,0 (т.е. включая диапазон 12,5-17,0), никель – 0-3,0 (т.е. включая диапазон 2,0-3,0), молибден – 0-4,0, вольфрам – 0-3,0 (т.е. суммарное количество молибден+3·вольфрам может входить в диапазон 0,05-4,5), железо и примеси – остальное. При этом количественное содержание компонентов стали удовлетворяет соотношениям: $(Mo+3\cdot W) \leq (k_1 \cdot Cr \cdot a_1)$, где $k_1=15,9$, $a_1=0,87$, а также $Ni=k_2 \cdot a_2 \cdot (Cr+Mo+W)$, где $k_2=16,25 \pm 1,5$, $a_2=0,7 \pm 0,1$, в частности, при содержании молибдена 1,0 мас.%, вольфрама 0,5 мас.% и хрома 15,0 мас.%, а

также при значениях коэффициентов $k_2=15,25$ и $a_2=0,8$. Сталь используют для получения изделия – бритвенного лезвия [см. реферат, кол. 3, строки 9-17].

Таким образом, из патентного документа [5] известны все признаки ряда отдельных альтернативных вариантов выполнения изобретения по независимому пункту 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения, в части указанных выше совпадающих количественных интервалов содержания компонентов.

В отношении изобретения, охарактеризованного в независимом пункте 12 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, можно согласиться с доводами лица, подавшего возражение, в том, что упомянутый пункт формулы содержит признаки, выраженные альтернативными понятиями, касающиеся типа изделия. Причем один из альтернативных вариантов относится к изготовлению изделия из стали по пункту 1 формулы в виде прутка цилиндрической формы, полученного определенным способом, а другой альтернативный вариант предусматривает любое изделие, изготовленное из стали по пункту 1.

При этом, как уже указано выше, в каждом из патентных документов [3]-[5] раскрыты изделия, изготовленные из стали, для которой характерна совокупность признаков ряда отдельных альтернативных вариантов выполнения изобретения по независимому пункту 1 упомянутой формулы.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что сталью и изделиям (кроме варианта изобретения, характеризующего пруток, изготовленный определенным способом), раскрытым в патентных документах [3]-[5], присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в независимых пунктах 1 и 12 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения, для указанных выше альтернативных вариантов, когда компоненты в составе стали содержатся в указанных выше количествах.

На основании изложенного выше можно констатировать, что изобретения по независимым пунктам 1 и 12 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, для указанных альтернативных вариантов, когда компоненты в составе стали содержатся в указанных выше количествах, а изделия характеризуют любое изделие из стали по пункту 1 формулы, не соответствуют условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 1 статьи 4 Закона и пункт 19.5.2(4) Правил ИЗ).

Сталь по независимому пункту 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, для всех оставшихся альтернативных вариантов отличается от сталей, раскрытых в патентных документах [3]-[5], тем, что одновременно в составе стали углерод может присутствовать в количестве менее 0,02 мас.%, а никель в количестве от более 3,0 до 8,0 мас.%, т.е. сталь по независимому пункту 1 упомянутой формулы для указанных вариантов имеет количественный состав, отличный от составов сталей, раскрытых в патентных документах [3]-[5], что в свою очередь может обуславливать существенную разницу в свойствах данных сталей и областях их применений.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что, в патентных документах [3]-[5], не раскрыта коррозионно-стойкая сталь, характеризующаяся количественным и качественным составом, аналогичным составу стали, раскрытому в независимом пункте 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, для варианта, когда одновременно в составе стали углерод присутствует в количестве менее 0,02 мас.%, а никель в количестве от более 3,0 до 8,0 мас.%.

В отношении патентных документов [1], [6]-[13], приведенных в возражении, необходимо отметить, что раскрытым в них решениям не присущи признаки, идентичные всем признакам какого-либо из альтернативных вариантов выполнения изобретения по независимому пункту 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту.

На основании изложенного можно сделать вывод, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать изобретения по независимым пунктам 1 и 12 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, для альтернативных вариантов, когда одновременно в составе стали углерод присутствует в количестве менее 0,02 мас.%, а никель в количестве от более 3,0 до 8,0 мас.%, несоответствующими условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 1 статьи 4 Закона и пункт 19.5.2(4) Правил ИЗ).

При этом, поскольку был сделан вывод о том, что независимые пункты 1 и 12 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, содержат как патентоспособные, так и непатентоспособные альтернативные варианты выполнения изобретений, и кроме того в возражении отсутствуют доводы в отношении зависимых пунктов 13-25 формулы, то патентообладателю было предложено внести соответствующие изменения в формулу изобретения согласно пункту 4.9 Правил ППС.

На заседании коллегии 13.09.2019 патентообладатель ходатайствовал о принятии к рассмотрению скорректированной формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту.

Представленная патентообладателем формула скорректирована путем уточнения родового понятия независимого пункта 1 упомянутой формулы, а также корректировки независимого пункта 12 формулы. Остальные пункты формулы остались без изменений.

Патентообладатель, в частности, уточнил родовое понятие в независимом пункте 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, как «коррозионно-стойкая сталь для изготовления прутка преимущественно цилиндрической формы». Также патентообладатель уточнил совокупность признаков в независимом пункте 12 формулы, указав, что изделие из коррозионно-стойкой стали «изготовлено в виде прутка преимущественно цилиндрической формы».

Анализ данной формулы изобретения показал, что она содержит признаки, не раскрытые на дату подачи заявки в описании, а также в формуле. Таковыми признаками являются признаки, касающиеся того, что цилиндрическая форма выполнения прутка является преимущественной и такая редакция формулы изобретения также подразумевает выполнение прутка любой формы.

При этом признаки, касающиеся возможности выполнения прутка любой формы, не были раскрыты на дату подачи заявки в описании, а также в формуле.

В связи с этим данная формула изобретения, представленная патентообладателем, была признана изменяющей сущность заявленной группы изобретений и не была принята к рассмотрению (см. пункт 20.(3) Правил ИЗ).

На заседании коллегии 01.11.2019 патентообладателю были даны разъяснения в отношении несоответствия группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна». Также было отмечено, что скорректированная формула изобретения, представленная патентообладателем 13.09.2019, не может быть принята к рассмотрению.

Таким образом, патентообладателю была предоставлена возможность воспользоваться правом на корректировку формулы, предусмотренным пунктом 4.9 Правил ППС. Однако им не было предоставлено формулы, скорректированной таким образом, чтобы предложенная группа изобретений могла бы быть защищена патентным документом.

В отношении зависимых пунктов 2-11 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, необходимо отметить следующее.

Согласно определению сталь – это сплав железа и других элементов (см. С.А. Кузнецов, «Большой толковый словарь русского языка», Норинт, Санкт-Петербург, 1998 г., стр. 1259). Является общезвестным, 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, С.А. Кузнецов, «Большой толковый словарь русского языка», Норинт, Санкт-Петербург, 1998 г., стр. 1249 и А.П. Гуляев, «Металловедение», М., Металлургия, 1986 г., стр. 88-99).

В соответствии с пунктом 3.3.2.5.(1) Правил ИЗ зависимые пункты должны содержать развитие и/или уточнение совокупности признаков изобретения. При этом, с учетом изложенных выше определений, такая редакция независимого пункта 1 формулы не предусматривает возможность включения новых элементов в состав стали или изменения количества элементов.

Таким образом, включение признаков зависимых пунктов 2-11 в независимый пункт 1 приводит не к развитию и/или уточнению совокупности признаков независимого пункта 1, а к появлению новых самостоятельных объектов, характеризующих другие стали с другим качественным и количественным составом.

Исходя из изложенного, можно констатировать, что зависимые пункты 2-11 составлены с нарушением требований пункта 3.3.2.5.(1) Правил ИЗ, в связи с чем признаки указанных пунктов 2-11 формулы не могут быть включены в независимый пункт 1 формулы.

Таким образом, оценка доводов возражения об известности признаков пунктов 2-11 не является целесообразной.

Что касается источника информации [3], поясняющего сущность термина «редкоземельные элементы», то он приведен лицом, подавшим возражение, лишь для сведения.

В отношении источников информации [14]-[20], представленных патентообладателем, следует отметить, что они содержат общие сведения в данной области техники и не изменяют сделанного выше вывода.

От патентообладателя 17.09.2019 поступило особое мнение, в котором затронуты вопросы технического характера, по существу повторяющие доводы, изложенные в возражении, проанализированные в настоящем заключении выше.

Также от патентообладателя 06.11.2019 поступило особое мнение, в котором затронуты вопросы, касающиеся процедуры рассмотрения возражения.

В отношении мнения патентообладателя о том, что коллегией не было удовлетворено поступившее на заседании коллегии ходатайство о переносе заседания коллегии необходимо отметить, что согласно пункту 4.3. Правил ППС заседание коллегии на более поздний срок может быть перенесено в случае, если коллегией признается невозможность рассмотрения дела на данном заседании коллегии.

На заседании коллегии, которое состоялось 01.11.2019, каких-либо оснований, препятствующих рассмотрению упомянутого возражения, установлено не было.

Что касается доводов о том, что правообладатель не имел возможности представить свои аргументы и доводы в защиту патентоспособности группы изобретений по оспариваемому патенту, то следует отметить, что правообладатель заблаговременно был ознакомлен с материалами возражения и высказал свое мнение в отношении изложенных в нем доводов в отзыве, поступившем 13.06.2019, и дополнительных материалах, поступивших 09.07.2019, 17.07.2019, 23.07.2019 и 09.09.2019.

При этом ответственность за выбор представителя и своевременное ознакомление представителя с материалами возражения лежит на правообладателе.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.02.2019, патент Российской Федерации на изобретение №2270268 признать недействительным полностью.