

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, 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 Акционерного общества «Металлургический завод «Электросталь» (далее - лицо, подавшее возражение), поступившее 14.11.2024, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2455383, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2455383 на изобретение «Способ термообработки деталей из жаропрочных никелевых сплавов для повышения сопротивления малоцикловой усталости» выдан по заявке № 2011117892 с приоритетом от 05.05.2011. Обладателем исключительного права по данному патенту является Открытое акционерное общество «Всероссийский институт легких сплавов» (ОАО ВИЛС) (далее - патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«Способ термообработки деталей из жаропрочных никелевых сплавов, включающий нагрев при температуре на 5-25°С выше температуры сольвуса,

выдержку при этой температуре, охлаждение и старение, отличающийся тем, что 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».

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 условию патентоспособности «промышленная применимость».

С возражением представлены копии следующих материалов:

- пояснения на отзыв по мотивам возражения ОАО «ВИЛС» от 17.01.2024 против выдачи патента RU 2772725 (далее - [1]);

- протокол испытаний механических свойств металла № 104 от 31.08.2021 (далее - [2]);

- патентный документ RU 2775725 C1, дата публикации 24.05.2022 (далее - [3]);

- анализ результатов механических свойств заготовок (далее - [4]);

- статья Т.Г. Жуковой «Формирование заданного комплекса свойств из гранулируемого никелевого сплава ЭП741НП» из сборника Всероссийской научно-технической конференции студентов «Студенческая научная весна 2015: Машиностроительные технологии» (далее - [5]).

В возражении указано, что назначение изобретения по оспариваемому патенту заключается в использовании в производстве деталей газотурбинных двигателей (дисков, валов и др.), работающих в условиях жесткого циклического нагружения. При этом технический результат изобретения заключается в более высоких характеристиках сопротивления малоциклической усталости, прочности и жаропрочности при рабочих температурах и, как следствие, в увеличении ресурса и надежности деталей, работающих в условиях жесткого циклического нагружения при снижении их массы.

При этом в возражении отмечено, что в формуле изобретения оспариваемого патента родовое понятие (способ термообработки деталей из жаропрочных никелевых сплавов) сформулировано с использованием общего понятия - жаропрочные никелевые сплавы, а технический результат, указанный выше, также сформулирован в общем виде, как получение деталей из жаропрочных никелевых сплавов с улучшенными характеристиками.

Вместе с тем отмечено, что в качестве примера реализации оспариваемого изобретения приведены сведения только о термической обработке деталей из одного конкретного никелевого сплава ЭП741НП.

Исходя из этого, по мнению лица, подавшего возражение, степень обобщения, использованная в формуле изобретения, не подтверждена достаточным количеством примеров обработки деталей из различных сплавов в описании изобретения. При этом отмечено, что в описании изобретения не подтверждается, что способ по оспариваемому патенту с конкретными температурными режимами обеспечит достижение указанного выше технического результата при обработке деталей из других жаропрочных никелевых сплавов.

Таким образом, в возражении сделан вывод о том, что в описании изобретения по оспариваемому патенту не приведены средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде (в общем виде - для всех жаропрочных никелевых сплавов), как оно охарактеризовано в независимом пункте формулы изобретения.

Также в возражении отмечено, что согласно формуле оспариваемого изобретения выдержку при нагреве выше температуры сольвуса проводят в течение 3-4 ч, однако согласно сведениям от патентообладателя, изложенным в пояснениях [1], наиболее оптимальным временем выдержки является 5 часов для получения оптимальной микроструктуры сплава ЭП741НП с высокими механическими характеристиками материала в части предела текучести после полного цикла термообработки.

По мнению лица, подавшего возражение, такой вывод патентообладателя ставит под сомнение возможность достижения в изобретении по оспариваемому патенту технического результата, заключающегося в получении после термообработки деталей с более высокими характеристиками сопротивления малоцикловой усталости, прочности и жаропрочности при рабочих температурах, и, как следствие, увеличении ресурса и надежности при работе в условиях жесткого циклического нагружения при снижении их массы.

Это, в свою очередь, ставит под сомнение возможность реализации указанного в описании оспариваемого изобретения назначения - производства деталей газотурбинных двигателей (дисков, валов и др.), работающих в условиях жесткого циклического нагружения.

Также в возражении выражено мнение о том, что указанные в описании изобретения по оспариваемому патенту значения механических свойств заготовок диска из гранул сплава ЭП741НП, приведенные в таблице, не соответствуют действительности.

В подтверждение этого в возражении приведены сведения, содержащиеся в источниках информации [1]-[5].

На основании изложенного в возражении сделан вывод о том, что решение по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость».

В корреспонденции от 10.01.2025 от лица, подавшего возражение, поступили дополнительные материалы, содержащие доводы, по существу повторяющие доводы возражения.

С дополнительными материалами представлена копия оспариваемого патента и копии следующих источников информации:

- статья Овсепяна С.В. и др., «Термическая обработка деформируемых жаропрочных никелевых сплавов для дисков ГТД», Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана, Сер. «Машиностроение», 2011 г., с. 122-130 (далее - [6]);

- статья Каблова Е.Н. и др., «Особенности легирования и термообработки литейных жаропрочных никелевых сплавов» Часть II, ВИАМ/2000, декабрь 2000 (далее - [7]);

- публикация Лисовского А.В. и др., «Оценка возможности производства изделий глубокого передела деформированием вакуумно-дугового слитка из никелевого жаропрочного сплава ЭП741НП (ХН51КВМТЮБ)». Всероссийская научно-техническая конференция «Современные жаропрочные никелевые деформируемые сплавы и технологии их производства», Материалы конференции, 24 сентября 2021 г., Электронное издание, М., 2021 г., с. 15-23 (далее - [8]).

В дополнительных материалах со ссылками на источники информации [6]-[8] указано, что предложенное в оспариваемом патенте техническое решение неприменимо ко всему спектру никелевых жаропрочных сплавов, в частности, для литейных жаропрочных никелевых сплавов.

Таким образом, в дополнительных материалах повторно сделан вывод о том, что при осуществлении изобретения по оспариваемому патенту невозможна реализация указанного в этом патенте назначения, а, следовательно, изобретение не соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость».

Патентообладатель в установленном порядке был ознакомлен с материалами возражения и на заседании коллегии, состоявшемся 07.02.2025, представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами лица, подавшего возражение.

С отзывом представлены копии оспариваемого патента и статьи [7], а также копии следующих материалов:

- патентный документ RU 2164262 C2, дата публикации 20.03.2001 (далее - [9]);
- патентный документ US 7138020 C1, дата публикации 21.11.2006 (далее - [10]).

Доводы патентообладателя сводятся к тому, что оспариваемое изобретение касается непосредственно обработки изделий, изготовленных из порошков (гранул), о чем говорится в примерах осуществления оспариваемого решения.

При этом отмечено, что приведенная лицом, подавшим возражение, статья [7] не имеет отношения к металлургии гранул, а говорит о литейных жаропрочных никелевых сплавах.

По мнению патентообладателя, приведенные в описании изобретения по оспариваемому патенту аналоги (патентные документы [9] и [10]) также касаются обработки изделий, изготовленных из порошков (гранул), при том, что названия указанных решений также изложены в общем виде.

Кроме того, в отзыве отмечено, что в оспариваемом патенте указана область техники - обработка деталей из жаропрочных никелевых сплавов для повышения сопротивления малоцикловой усталости, где технический результат заключается в увеличении ресурса, надежности деталей и увеличении сопротивления малоцикловой усталости, а в примере осуществления изобретения уточняется, из какого сплава и из какого материала изготовлены диски. В сравнительной таблице представлены результаты проведенных испытаний, в связи с чем промышленная применимость изобретения подтверждена.

Также указано, что при оценке промышленной применимости изобретения не требуется проводить проверку на наличие у него преимуществ по сравнению с другими средствами такого же назначения, или наличие общественной потребности в данном средстве, а достаточно установить его принципиальную пригодность для использования в какой-либо из отраслей деятельности.

По мнению патентообладателя, все требования нормативных документов, действовавших на дату подачи заявки, в отношении оценки соответствия изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость» были соблюдены, а представленные лицом, подавшим возражение, материалы лишь подтверждают то, что способ обработки деталей по оспариваемому патенту может быть применим в производстве.

В корреспонденции от 21.02.2025 от патентообладателя поступили дополнительные материалы, содержащие копию патентного документа [10] с переводом.

На заседании коллегии, состоявшемся 06.03.2025, от лица, подавшего возражение, поступили дополнительные материалы, содержащие доводы, по существу повторяющие доводы возражения.

С дополнительными материалами представлены копии следующих источников информации:

- распечатки сведений из сети Интернет, касающихся определений понятий «малоцикловая усталость», «никелевые сплавы», «долговечность», «сольвус» (далее - [11]);

- распечатка сведений из сети Интернет, касающихся сплавов для изготовления деталей газовых турбин (далее - [12]);

- статья Каблова Е.Н. и др., «Разработка жаропрочного ренийсодержащего никелевого сплава нового поколения для литья монокристаллических турбинных лопаток современных ГТД» (далее - [13]);

- статья Филиппова Ю.О. и др., «Особенности строения никелевого сплава; условия кристаллизации и выделения основных и избыточных фаз при модификации», Омский научный вестник, № 5 (173), 2020 г., с. 35-39 (далее - [14]).

Также в дополнительных материалах упомянута работа «Прогнозирование влияния структурных факторов на механические свойства жаропрочных сплавов», ВИАМ, 1981 г. (далее - [15]), и статья Ломберга Б.С. и др., «Высокожаропрочные деформируемые никелевые сплавы для дисков ГТД и технология их производства», журнал «Технология легких сплавов», ВИАМ, 1993 г. (далее - [16]), которые не были представлены лицом, подавшим возражение.

Кроме того, в дополнительных материалах отмечено, что использование в оспариваемом патенте понятия «сольвус» без указания конкретного элемента

или в, крайнем случае, фазы теряет свое значение и не является ясным для специалиста.

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

С учетом даты подачи заявки (05.05.2011) 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), а также Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. № 327, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.02.2009 № 13413 и опубликованный в Бюллетеине нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 25.05.2009 № 21 (далее – Регламент).

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

В соответствии с пунктом 4 статьи 1350 Кодекса изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1354 Кодекса для толкования формулы изобретения могут использоваться описание и чертежи.

В соответствии с пунктом 10.7.4.5 Регламента в разделе описания «Осуществление изобретения» показывается, как может быть осуществлено изобретение с реализацией указанного заявителем назначения, предпочтительно

путем приведения примеров, и со ссылками на чертежи или иные графические материалы, если они имеются.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 10.8.1.3 Регламента пункт формулы включает признаки изобретения, в том числе родовое понятие, отражающее назначение, с которого начинается изложение формулы.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 24.5.1 Регламента при установлении возможности использования изобретения в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности, проверяется, указано ли назначение изобретения в описании, содержавшемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу изобретения - то в описании или формуле изобретения). Кроме того, проверяется, приведены ли в указанных документах и чертежах, содержащихся в заявке на дату подачи, средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения. При отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения. Кроме того, следует убедиться в том, что в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы, действительно возможна реализация указанного заявителем назначения. Если о возможности осуществления изобретения и реализации им указанного назначения могут свидетельствовать лишь экспериментальные данные, проверяется наличие в описании изобретения примеров его осуществления с приведением соответствующих данных (пункт 10.7.4.5 Регламента), а также устанавливается, являются ли приведенные примеры достаточными, чтобы вывод о соблюдении указанного требования распространялся на разные частные формы реализации признака, охватываемые понятием, приведенным заявителем в формуле изобретения.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 24.5.1 Регламента, если установлено, что соблюдены все указанные требования, изобретение признается соответствующим условию промышленной применимости.

Изобретению 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 изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», показал следующее.

Как показал анализ материалов оспариваемого патента, в независимом пункте формулы изобретения указано родовое понятие, отражающее назначение оспариваемого изобретения (см. подпункт 1 пункта 10.8.1.3 Регламента), из которого следует, что назначением способа по оспариваемому патенту является обеспечение возможности термообработки деталей из жаропрочных никелевых сплавов. Указанное назначение также следует и из описания изобретения по оспариваемому патенту.

Что касается доводов лица, подавшего возражение, о том, что назначением изобретения по оспариваемому патенту является производство деталей газотурбинных двигателей (дисков, валов и др.), работающих в условиях жесткого циклического нагружения, то указанные сведения характеризуют лишь возможную область использования (применения) термообрабатываемых деталей, но не касаются назначения способа, охарактеризованного в формуле изобретения по оспариваемому патенту.

Кроме того, в описании к оспариваемому патенту раскрыты средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения, а именно, раскрыты операции способа (нагрев, выдержка, охлаждение и старение), а также их последовательность, приведены исходные материалы и изделия для осуществления способа (заготовка диска из гранул сплава ЭП741НП), раскрыты конкретные режимы осуществления операций способа (температура, время).

Приведенные в описании к оспариваемому патенту сведения ясно дают понять специалисту, какие вещества, операции и действия осуществляют при реализации способа по оспариваемому патенту. При этом все указанные в

формуле изобретения и в описании вещества и технологические операции являются общеизвестными в данной области техники до даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту (см., например, раздел «Уровень техники» в описании изобретения по оспариваемому патенту и ГОСТ Р 52802-2007).

Кроме того, в описании изобретения по оспариваемому патенту приведен пример осуществления изобретения (см. таблицу). Этот пример показывает возможность осуществления изобретения с реализацией указанного выше назначения. В примере приведена конкретная марка жаропрочного никелевого сплава (сплав ЭП741НП) и указана конкретная деталь, подвергаемая термообработке (заготовка диска газотурбинного двигателя).

Следовательно, в описании к оспариваемому патенту показано, каким образом возможно осуществить изобретение в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения по оспариваемому патенту, с реализацией указанного выше назначения.

Также следует отметить, что согласно пункту 10.7.4.5 Регламента приведение в заявке на изобретение примеров осуществления не является обязательным и данные сведения могут потребоваться лишь в случае наличия обоснованных сомнений о возможности осуществления изобретения и реализации назначения.

Кроме того, в возражении не приведены дополнительные аргументы или источники информации в обоснование принципиальной невозможности осуществления способа в том виде, как он охарактеризован в формуле изобретения, в частности, опровергающие возможность осуществления какой-либо стадии способа.

Также лицом, подавшим возражение, не приведены аргументы в обоснование невозможности создания или использования изобретения в промышленности, а именно, приведенные лицом, подавшим возражение, источники информации не содержат каких-либо сведений, подтверждающих

принципиальную невозможность термообработки деталей из жаропрочных никелевых сплавов предложенным способом.

При этом с учетом широкой известности из уровня техники способов термообработки сплавов, включающих нагрев, выдержку, охлаждение и старение, для специалиста является очевидным, что, по меньшей мере, указанных операций в способе по оспариваемому патенту, как таковых, достаточно, чтобы осуществить термообработку детали из жаропрочного никелевого сплава, т.е. реализовать назначение изобретения по оспариваемому патенту.

Таким образом, в описании к оспариваемому патенту указано назначение изобретения и раскрыты средства и методы для его осуществления с реализацией указанного назначения, при этом в описании содержатся сведения, подтверждающие, что в случае осуществления изобретения действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

Что касается доводов лица, подавшего возражение, о том, что технический результат, указанный в описании изобретения по оспариваемому патенту, не достигается, то тут следует отметить, что возможность достижения технического результата при установлении возможности осуществления изобретения и реализации его назначения не оценивается при анализе соответствия изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость» (см. подпункт 2 пункта 24.5.1 Регламента).

Также необходимо обратить внимание на позицию Суда по интеллектуальным правам (см., например, постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.05.2020 по делу № СИП-151/2019), согласно которой проверка соответствия изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость» предполагает лишь принципиальную пригодность изобретения для использования в какой-либо из отраслей промышленности, а требованию «промышленной применимости» могут соответствовать изобретения, которые реализуемы лишь однократно в специфических, неповторимых условиях.

Дополнительно следует обратить внимание на то, что решение по оспариваемому патенту указано в качестве наиболее близкого аналога в патенте [3], принадлежащем лицу, подавшему возражение, при этом в патенте [3] имеется прямое указание на то, что лицом, подавшим возражение, был осуществлен способ по оспариваемому патенту, а именно, указанным способом были термообработаны заготовки изделий (см. с. 3, строки 36-43, с. 4, строки 17-19), что говорит о том, что само лицо, подавшее возражение, подтверждает возможность осуществления способа по оспариваемому патенту.

Что касается доводов лица, подавшего возражение, о том, что использование в оспариваемом патенте понятия «сольвус» без указания конкретного элемента или фазы не является ясным для специалиста, то следует отметить, что в описании изобретения по оспариваемому патенту имеется прямое указание на то, что под температурой сольвуса понимается температура сольвуса  $\gamma'$ -фазы (см. с. 3, строки 14-26, 36-45).

Таким образом, смысловое содержание данного признака, содержащегося в формуле изобретения по оспариваемому патенту, является однозначным и ясным для специалиста с учетом сведений, содержащихся в описании изобретения (см. пункт 2 статьи 1354 Кодекса).

На основании изложенного следует констатировать, что возражение не содержит доводов и сведений, позволяющих признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «промышленная применимость» (см. пункт 4 статьи 1350 Кодекса и подпункты 2 и 3 пункта 24.5.1 Регламента).

В отношении материалов [1], [2], [4]-[8], [11]-[14], представленных лицом, подавшим возражение, необходимо отметить, что содержащиеся в них сведения были проанализированы коллегией, учтены при формировании сделанного выше вывода и не опровергают его.

Что касается материалов [15] и [16], то они не были представлены лицом, подавшим возражение, при этом согласно приведенным выдержкам (см. с. 4, 5 дополнительных материалов лица, подавшего возражение, представленных на

заседании коллегии, состоявшемся 06.03.2025) содержащиеся в них сведения касаются наличия различных фаз в никелевых жаропрочных сплавах и трактовки понятия «сольвус».

При этом анализ доводов, касающихся понятия «сольвус» и отнесения его к конкретной фазе в оспариваемом изобретении приведен в настоящем заключении выше.

В отношении патентных документов [9] и [10], представленных патентообладателем, следует отметить, что раскрытие в них решения указаны в качестве аналогов в описании изобретения по оспариваемому патенту и указанные документы были представлены для сведения, при этом содержащаяся в них информация была учтена при формировании сделанного выше вывода.

В корреспонденции от 14.03.2025 от лица, подавшего возражение, поступили дополнительные материалы, содержащие, в частности, доводы технического характера, по существу повторяющие доводы возражения. При этом указанные доводы были проанализированы в настоящем заключении выше.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.11.2024, патент Российской Федерации на изобретение № 2455383 оставить в силе.**