

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. № 321-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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2483133, поступившее 07.03.2017 от ООО «Региональный инженерный центр» (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2483133 на изобретение «Протекторный сплав на алюминиевой основе» выдан по заявке № 2010121367/02 с приоритетом от 26.05.2010 на имя Российская Федерация в лице Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) (далее – патентообладатель) со следующей формулой:

«1. Протекторный сплав на алюминиевой основе, содержащий цинк, индий, олово и цирконий, отличающийся тем, что он дополнительно легирован титаном при следующем содержании компонентов, мас. %:

Цинк	4-5
Индий	0,01-0,06
Олово	0,01-0,1

Цирконий	0,01-0,1
Титан	0,02-0,1
Алюминий и примеси	Остальное

2. Протекторный сплав на алюминиевой основе по п.1, отличающийся тем, что в качестве примесей он содержит железо, медь, кремний и водород при их содержании:

Железо	не более 0,1 мас.%,
Медь	не более 0,01 мас.%,
Кремний	не более 0,1 мас.%,
Водород	не более 0,20 см ³ /100 г Ме».

Против выдачи данного патента в соответствии пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованного изобретения условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- патентный документ US 2002/0004977A1, опубликованный 17.01.2002 (далее - [1]);
- патентный документ RU 2263154, опубликованный 27.10.2005 (далее - [2]);
- справочник под редакцией М.Е. Дрица «Свойства элементов», М., «Металлургия», 1985 г. (далее - [3]);
- справочник под редакцией И.В.Стрижевского «Катодная защита от коррозии» (далее - [4]);
- патент GB 1118302, опубликованный 26.06.1968 (далее - [5]);
- Энциклопедический словарь по металлургии под редакцией Н.П.Лякишева, М., «Интермет Инжиниринг», 2000 г. (далее - [6]);
- ГОСТ 1583-93 «Сплавы алюминиевые литейные» (далее - [7]);

Лицом, подавшим возражение, 08.08.2017 были представлены дополнительные к возражению материалы.

В отношении несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» в возражении, а также в дополнительных к нему материалах указано, что из патентного документа [1] известен сплав, которому присущи все признаки, содержащиеся в независимом пункте формулы изобретения по оспариваемому патенту. При этом отмечено, что «признак «содержащий», используемый в независимом пункте формулы оспариваемого патента, подразумевает наличие других компонентов в сплаве и, по меньшей мере, не исключает возможности включения/наличия в сплаве других компонентов, не указанных в независимом пункте формулы оспариваемого патента».

В отношении несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень» лицо, подавшее возражение, отметило, что наиболее близким аналогом сплава по оспариваемому патенту является сплав, описанный в патентном документе [2]. Из материалов [1], [3]-[5] и [7] известны отличительные от упомянутого ближайшего аналога признаки способа по оспариваемому патенту, а также известно влияние данных признаков на технический результат.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого 12.07.2017 поступил отзыв на указанное возражение.

В отношении мотива возражения «новизна» в отзыве указано, что состав сплава по патентному документу [1] не совпадает с составом сплава по оспариваемому патенту. При этом отмечено, что в патентном документе [1] описан способ получения материала в виде пластины для пайки сплава AL-Ni-Fe, который «скорее относится к конструкционным материалам... .. нежели к протекторным сплавам». Содержание железа в сплаве в указанных в патентном документе [1] количествах «не позволит получить электрохимические характеристики сплава, удовлетворяющие требованиям

ГОСТ 26251-84». Введение никеля в сплав по патентному документу [1] «приводит к пассивации сплава, то есть эффекту противоположному», чем в решении по оспариваемому патенту.

В отношении мотива возражения «изобретательский уровень» патентообладатель отметил, что электрохимические характеристики сплава по оспариваемому патенту лучше, чем в сплаве по патентному документу [2], выбранному в качестве ближайшего аналога. Ни в одном из других представленных с возражением источников информации «нет данных об электрохимических характеристиках и применимости сплава для изготовления анодов, предназначенных для протекторной защиты судов».

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

С учетом даты подачи заявки (26.05.2010), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности изобретения по указанному патенту включает Кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее - Кодекс) и 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 29.10.2008 №327, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.02.2009 №13413 (далее – Регламент ИЗ).

В соответствии с пунктом 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. Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня

техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. При установлении новизны изобретения в уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на выдачу патентов на изобретения и полезные модели, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 настоящего Кодекса, и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

Согласно подпункту 4 пункта 24.5.2 Регламента ИЗ изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники раскрыто средство, которому присущи все признаки изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем.

Согласно подпункту 1 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ изобретение явным образом следует из уровня техники, если оно может быть признано созданным путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и/или общих знаний специалиста.

Согласно подпункту 2 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ проверка изобретательского уровня может быть выполнена по следующей схеме: определение наиболее близкого аналога; выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков); выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения; анализ уровня техники с целью подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе указанной выше проверки не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность

влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Согласно подпункту 3 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ 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 или методов конструирования. Не могут быть признаны соответствующими изобретательскому уровню также изобретения, основанные на изменении количественного признака (признаков), представлении таких признаков во взаимосвязи, либо изменении ее вида, если известен факт влияния каждого из них на технический результат и новые значения этих признаков или их взаимосвязь могли быть получены исходя из известных зависимостей, закономерностей.

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

Анализ доводов возражения и отзыва патентообладателя, касающихся соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

По мнению лица, подавшего возражение, изобретение по оспариваемому патенту не является новым ввиду известности сплава, описанного в патентном документе [1].

Из патентного документа [1] известен сплав на алюминиевой основе (см. абз. [0001] перевода описания, формула), который является протекторным (см. абз. [0006], [0038] и [0039] перевода описания). Определение «протекторного сплава» приведено в словаре [6] (см. с. 210).

Сплав по патентному документу [1], также как и сплав по оспариваемому патенту, характеризуется наличием в своем составе в качестве

легирующих элементов: цинка, индия, олова, циркония и титана (см. формула).

Однако, сплав, известный из патентного документа [1], содержит никель, которого нет в составе сплава по оспариваемому патенту. Причем никель является одним из основных легирующих элементов в известном сплаве. Кроме того, сплав по патентному документу [1] в качестве легирующих элементов содержит железо, медь и кремний, которые в сплаве по оспариваемому патенту являются примесями. В частности, в сплаве по оспариваемому патенту, содержание меди (как примеси) целенаправленно ограничено (менее 0,01%), в то время как в сплаве по патентному документу [1], медь (Cu) является легирующим элементом и ее содержание выбрано в зависимости от содержания других элементов: «При добавлении Cu не достигается улучшение механической прочности, если добавляемое количество равно менее 0,05 мас.%... Так как Cu делает потенциал материала в виде пластины благородным и работает на ухудшение свойств протектора, то Cu должен быть добавлен вместе с каким-либо другим элементом Zn, In и Sn» (см. абз. [0039] перевода описания).

Здесь следует обратить внимание на то, что охарактеризованный в описании к патентному документу [1] сплав отнесен к системе алюминий – никель – железо (Al-Ni-Fe series alloy см. абз. [0001]), то есть к иной системе, чем сплав по оспариваемому патенту.

При этом, поскольку присутствие каких-либо элементов в сплаве оказывает влияние на его структуру и свойства, то нельзя сделать вывод о том, что сплав по патентному документу [1] имеет идентичную структуру, что и сплав по оспариваемому патенту.

Следовательно, сплав, охарактеризованный в независимом пункте формулы изобретения по оспариваемому патенту, имеет отличительные признаки от сплава, известного из патентного документа [1].

Что касается мнения лица, подавшего возражение, о том, что сплав по оспариваемому патенту подразумевает наличие в своем составе иных

компонентов, не приведенных в формуле изобретения, то следует отметить, что с данным мнением согласиться нельзя. Так, в описании к оспариваемому патенту приведено три конкретных примера состава сплава (см. таблица 2). Данные примеры составов не включают каких-либо иных компонентов, которые бы не содержались в формуле изобретения по оспариваемому патенту.

Таким образом, возражение не содержит доводов, позволяющих признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «новизна».

Анализ доводов возражения и отзыва патентообладателя, касающихся соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

В качестве ближайшего аналога изобретения по оспариваемому патенту в возражении указан сплав по патентному документу [2] (данный сплав также указан в качестве ближайшего аналога в описании к оспариваемому патенту).

Сплав по оспариваемому патенту, отличается от сплава по патентному документу [2] наличием титана, а также его содержанием в количестве 0,02-0,1 мас. %.

Согласно описанию к оспариваемому патенту технический результат заключается «в создании нового алюминиевого менее пористого протекторного сплава с однородной структурой и более высокой плотностью, высокими электрохимическими характеристиками (токоотдача, КПИ), определяющими срок службы» (см. абз.7 на с.2). Кроме того, в описании раскрыта причинно-следственная связь между содержанием титана в количестве 0,02-0,1 мас. % в сплаве по оспариваемому патенту и техническим результатом. Так, «регламентированное содержание титана не образует с алюминием катодных фазовых структур (Al_nTi_m), которые бы отрицательно сказались на электрохимических характеристиках и тем самым обеспечивается более высокий и стабильный коэффициент полезного использования и, в

конечном счете, повышается срок его службы». «При содержании титана меньше 0,02 мас.% очистка алюминиевого сплава от водорода недостаточна» (см. абз. 2-4 на с.3 описания).

В источниках информации [1], [4] и [5] описаны протекторные алюминиевые сплавы, которые действительно содержат в своем составе титан.

Однако, важно отметить следующее.

Химический состав известных сплавов значительно отличается от химического состава сплава по оспариваемому патенту:

- сплав по патентному документу [1], как было показано выше, относится к иной системе (алюминий – никель – железо);

- сплавы, описанные в справочнике [4] (Х-мераль и ВАС см. таблицу 7.3 на с.184) и в патентном документе [5] не содержат в своем составе индия и циркония (а сплав Х-мераль не содержит еще и олово), то есть не содержат основные легирующие элементы сплава по оспариваемому патенту. При этом указанные известные сплавы легированы марганцем и магнием (а сплав Х-мераль легирован еще и ртутью), то есть элементами, которых нет в составе сплава по оспариваемому патенту.

Ни в одном из источников информации [1], [4] и [5] не содержится сведений о том, что введение титана в состав сплава позволяет снизить его пористость и повысить упомянутые выше электротехнические характеристики. Причем количество титана в сплаве должно быть подобрано таким, чтобы с одной стороны была бы обеспечена очистка алюминиевого сплава от водорода (для снижения пористости), а с другой стороны содержание титана не привело бы к образованию с алюминием катодных фазовых структур (Al_nTi_m), которые бы отрицательно сказались на электрохимических характеристиках.

Следует подчеркнуть, что в известных сплавах влияние указанных легирующих элементов на свойства сплава происходит в присутствии других элементов, которые не содержатся в сплаве по оспариваемому патенту. То есть для специалиста не является очевидным факт того, что присутствие

титана в качестве легирующего элемента в сплавах, известных из материалов [1], [4] и [5], будет оказывать аналогичное влияние на свойства и в сплаве по оспариваемому патенту.

В справочнике [3] содержится информация о свойствах титана, в частности, о способности титана поглощать водород, а в ГОСТе [7] приведены режимы термической обработки некоторых марок литейных алюминиевых сплавов. Однако в данных источниках информации также не содержится сведений о влиянии титана на снижение пористости и повышение электротехнических характеристик протекторных алюминиевых сплавов.

Таким образом, возражение не содержит доводов, позволяющих признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень».

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.03.2017, патент Российской Федерации на изобретение № 2483133 оставить в силе.