

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 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение АО НПК «Промышленные технологии» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 31.01.2023, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2699609, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2699609 на изобретение «Способ нанесения антифрикционного материала на основе полиэфирэфиркетона на стальную подложку» выдан по заявке № 2018106539 с приоритетом от 21.02.2018 имя Покотило Н.И. (далее - патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«Способ нанесения антифрикционного материала на основе полиэфирэфиркетона (ПЭЭК) на стальную подложку, заключающийся в том, что сначала на подготовленную стальную подложку методом

электродугового напыления наносят подслои из медно-никелевого сплава или бронзо-никелевого сплава, при этом подслои из медно-никелевого сплава или бронзо-никелевого сплава состоят из последовательно нанесенных слоев мелкозернистой, среднезернистой и крупнозернистой фракции, затем на предварительно разогретую поверхность с нанесенным медно-никелевым сплавом или бронзо-никелевым сплавом наносят методом горячего прессования покрытие из ПЭЭК с дальнейшим охлаждением и механической обработкой полученного материала».

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

С возражением представлены копии следующих материалов:

- патентный документ RU 2671779 С2, дата публикации 06.11.2018 (далее - [1]);

- распечатка страниц из сети Интернет с сайта www.livelib.ru касающихся выдержек из книги Славина Д.О., «Металлы и сплавы в химическом машиностроении и аппаратостроении», М., Машгиз, 1951 г., стр. 403, 408 (далее – [2]);

- распечатка страниц из сети Интернет, касающихся выдержек из книги Полякова К.А., «Коррозия и химически стойкие материалы», Госхимиздат, 1953 г., стр. 148 (далее - [3]);

- решение Роспатента от 31.10.2022, принятое по результатам рассмотрения возражения, поступившего 16.06.2022, против выдачи оспариваемого патента (далее - [4]);

- Анухин В.И., «Допуски и посадки. Выбор и расчет, указание на чертежах», Учебное пособие, 2-е издание, переработанное и дополненное, Санкт-Петербург, Издательство СПбГТУ, 2001 г., с. 13-17, 87 (далее - [5]);

- распечатка страниц из сети Интернет с сайта www.ngpedia.ru, касающихся определения понятия «никелевая бронза» и выдержек из книги

Славина Д.О., «Металлы и сплавы в химическом машиностроении и аппаратостроении», М., Машгиз, 1951 г., стр. 403, 408, и книги Полякова К.А., «Коррозия и химически стойкие материалы», Госхимиздат, 1953 г., стр. 148 (далее – [6]);

- ГОСТ 492-41 «Сплавы никелевые и медно-никелевые. Классификация», 1941 г., с. 1, 2 (далее – [7]).

В отношении несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» лицо, подавшее возражение, отмечает, что все признаки независимого пункта формулы изобретения оспариваемого патента присущи техническому решению, раскрытому в патентном документе [1].

При этом в возражении отмечено, что патентный документ [1] опубликован позже даты приоритета оспариваемого патента, однако имеет более ранний приоритет, что позволяет использовать его в качестве противопоставляемого источника информации в объеме формулы изобретения.

Кроме того, отмечено, что заявка № 2018103777, по которой выдан патентный документ [1], имеет дату подачи ранее даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту, в связи с чем может быть использована в качестве противопоставляемого источника информации в объеме описания изобретения.

По мнению лица, подавшего возражение, приведенные в формуле изобретения оспариваемого патента понятия «медно-никелевый сплав» и «бронзо-никелевый сплав» не могут считаться альтернативными, поскольку указанные понятия являются тождественными и характеризуют один и тот же компонент. В подтверждение данных доводов приложены документы [2], [3], [6], [7].

Также в возражении отмечено, что в формуле изобретения оспариваемого патента указано, что сплав состоит из последовательно нанесенных слоев мелкозернистой, среднезернистой и крупнозернистой

фракции. По мнению лица, подавшего возражение, из данного утверждения не следует, что слоев однозначно три, поскольку слоев может быть два, четыре, пять и более, в частности, для того, чтобы было два слоя достаточно, чтобы первый последовательно нанесенный слой содержал мелкозернистую и среднезернистую фракции, а второй последовательно нанесенный слой содержал крупнозернистую фракцию.

Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, понятие «слой» не может восприниматься как характеристика объекта, поскольку «слой» согласно словарной литературе - это масса вещества относительно постоянной толщины, тогда как в подслое, наносимом методом электродугового напыления, при последовательности нанесения слоев с различной зернистостью происходит слияние масс вещества между собой и не выполняется условие относительного постоянства толщины вещества.

Также в возражении указано, что понятие «сталь», приведенное в формуле изобретения оспариваемого патента, и понятие «металл», приведенное в патентном документе [1], являются тождественными, а признаки, касающиеся охлаждения материала и механической итоговой обработки, имманентно присущи решению, охарактеризованному в патентном документе [1].

Исходя из изложенного, лицо, подавшее возражение, делает вывод о том, что изобретение по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна».

Патентообладатель в установленном порядке был ознакомлен с материалами возражения и в корреспонденции от 13.04.2023 представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами лица, подавшего возражение.

В отзыве указано следующее.

В отношении несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» патентообладатель отмечает, что изобретение по оспариваемому патенту имеет отличия от решений,

раскрытых как в формуле изобретения патентного документа [1], так и в описании, т.е. из указанного источника информации не известна вся совокупность признаков, изложенных в независимом пункте формулы изобретения по оспариваемому патенту, в связи с чем изобретение по оспариваемому патенту соответствует условию патентоспособности «новизна».

При этом, по мнению патентообладателя, заявка № 2018103777, по которой выдан патентный документ [1], не может быть включена в уровень техники для оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Как отмечено в отзыве, понятия «медно-никелевый сплав» и «бронзо-никелевый сплав» не являются тождественными, как и понятия «сталь» и «металл», лицом, подавшим возражение, не доказана известность из патентного документа [1] признаков, касающихся последовательного нанесения трех слоев и нагрева до нанесения финального покрытия.

В подтверждение данных доводов в отзыве процитированы следующие сведения:

- сведения с сайта Википедия, касающиеся определения понятий «Бронза» и «Медно-никелевые сплавы» (далее – [8]);

- сведения из учебного пособия Логинова Ю.Н., «Медь и деформируемые медные сплавы», ГОУ ВПО «Уральский государственный технический университет – УПИ», Екатеринбург, 2004 г., стр. 10-12 (далее – [9]);

- сведения из ГОСТ 492-2006, ГОСТ 5017-2006 и ГОСТ 18175-78 (далее – [10]);

- сведения с сайта Википедия, касающиеся определения понятий «металлы», «сталь» и «сплав» (далее – [11]).

На заседании коллегии, состоявшемся 18.04.2023, от лица, подавшего возражение, поступили дополнительные материалы, содержащие распечатку

страницы из сети Интернет с сайта www.stankoff.ru, касающейся статьи «18 различных типов металла – факты и применение» (далее – [12]).

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

С учетом даты подачи заявки (21.02.2018), на основании которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности изобретения по оспариваемому патенту включает 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 патент 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 для изобретения 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, полезные модели и промышленные образцы, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо, и запатентованные в Российской Федерации изобретения, полезные модели и промышленные образцы.

Согласно пункту 2 статьи 1354 Кодекса для толкования формулы изобретения могут использоваться описание и чертежи.

Согласно пункту 46 Правил, если предложенная заявителем формула изобретения содержит признак, выраженный альтернативными понятиями, проверка патентоспособности проводится в отношении каждой совокупности признаков, включающей одно из таких понятий.

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 43 Требований для характеристики способов используются, в частности, следующие признаки: наличие действия или совокупности действий; порядок выполнения действий во времени (последовательно, одновременно, в различных сочетаниях и тому подобное); условия осуществления действий; режим; использование веществ (например, исходного сырья, реагентов, катализаторов), устройств (например, приспособлений, инструментов, оборудования), штаммов микроорганизмов, линий клеток растений или животных.

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.

Согласно пункту 16 Порядка при проведении информационного поиска в объем поиска для целей проверки новизны заявленного изобретения включаются также при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения, кроме отозванных заявителем, а также запатентованные в Российской Федерации

изобретения, независимо от того, опубликованы ли сведения о них на дату приоритета заявки, по которой проводится информационный поиск. Заявка на изобретение с более ранней датой приоритета включается с этой даты в уровень техники при соблюдении совокупности следующих условий: заявка подана в Российской Федерации; заявка подана другим лицом, то есть другим заявителем; с документами заявки вправе ознакомиться любое лицо. Заявка на изобретение с более ранней датой приоритета включается в уровень техники в отношении описания и формулы, содержащихся в этой заявке на дату ее подачи. Зарегистрированные в Российской Федерации изобретения включаются в уровень техники только в отношении формулы, с которой состоялась регистрация изобретения в соответствующем реестре Российской Федерации.

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

Анализ доводов, изложенных в возражении, отзыве и дополнительных материалах, показал следующее.

В качестве сведений, на основании которых лицо, подавшее возражение, делает вывод о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», приводится решение, раскрытое в патенте [1].

Патент [1] имеет дату публикации (06.11.2018) после даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту (21.02.2018), однако имеет дату приоритета (21.01.2018) более раннюю, чем дата приоритета изобретения по оспариваемому патенту, поэтому может быть включен в уровень техники в объеме формулы изобретения, с которой состоялась регистрация изобретения в соответствующем реестре Российской Федерации (см. пункт 16 Порядка).

При этом можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение, в том, что заявка № 2018103777 с датой приоритета от 21.01.2018, по которой был выдан патент [1], может быть включена в уровень техники для целей

оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» в объеме формулы и описания, поскольку соблюдены условия пункта 16 Порядка.

Также следует отметить, что в формуле изобретения по оспариваемому патенту содержатся признаки, выраженные альтернативными понятиями, касающиеся использования медно-никелевого сплава или бронзо-никелевого сплава и характеризующие, соответственно, два альтернативных варианта выполнения изобретения.

Вместе с тем, анализ сведений, раскрытых в формуле патента [1], показал, что в нем содержатся сведения о техническом решении, характеризующем способ нанесения антифрикционного материала на металлическую деталь (подложку).

Так, способ, описанный в формуле патента [1], заключается в том, что сначала на подготовленную металлическую подложку с помощью электродугового металлизатора наносят подслой из бронзо-никелевого сплава, при этом подслоем из бронзо-никелевого сплава состоит из двух последовательно нанесенных слоев, причем зернистость первого слоя составляет до 200 мкм, а зернистость второго 500-600 мкм. Затем на поверхность с нанесенным бронзо-никелевым сплавом наносят покрытие из полиэфирэфиркетона (ПЭЭК) [формула изобретения].

При этом для специалиста очевидно, что после нанесения финального покрытия из ПЭЭК деталь в любом случае охлаждается либо принудительно, либо самопроизвольно, в связи с чем признаки, касающиеся охлаждения полученного материала имманентно присущи решению, раскрытому в патенте [1].

Способ по оспариваемому патенту, отличается от решения, раскрытого в патенте [1], по меньшей мере, тем, что подслоем из бронзо-никелевого сплава состоит из последовательно нанесенных слоев мелкозернистой, среднезернистой и крупнозернистой фракции.

При этом нельзя согласиться с доводами лица, подавшего возражение в том, что из формулировки данного отличительного признака не следует, что слоев однозначно три, поскольку слоев может быть два, для чего достаточно, чтобы первый последовательно нанесенный слой содержал мелкозернистую и среднезернистую фракции, а второй последовательно нанесенный слой содержал крупнозернистую фракцию.

В соответствии с приведенной выше правовой базой для толкования формулы изобретения может использоваться, в частности, описание (см. пункт 2 статьи 1354 Кодекса).

При этом в описании оспариваемого патента четко определены размеры каждой фракции, указанной в формуле изобретения (см. табл. 1 описания), и прямо определена последовательность их нанесения, а именно, указано, что мелкозернистая фракция имеет размеры 0,05-0,1 мм (1 слой), среднезернистая фракция имеет размеры 0,1-0,25 мм (2 слой) и крупнозернистая фракция имеет размеры 0,3-0,5 мм (3 слой).

Также следует отметить, что объектом изобретения является способ, который согласно пункту 43 Требований характеризуется, в частности, порядком выполнения действий во времени (последовательно, одновременно, в различных сочетаниях и тому подобное).

Таким образом, в формуле изобретения по оспариваемому патенту предусмотрено последовательное (т.е. поочередное) нанесение трех фракций различной зернистости, а именно, сначала наносят слой мелкозернистой фракции 0,05-0,1 мм, затем слой среднезернистой фракции 0,1-0,25 мм и далее наносят слой крупнозернистой фракции 0,3-0,5 мм, т.е. процесс нанесения подслоя осуществляют в три этапа с изменением (увеличением в определенных диапазонах) зернистости на каждом этапе, что не предусмотрено в способе по патенту [1].

При этом в данном случае не имеет значения, происходит ли спекание всех слоев в один единый слой или нет, поскольку, как указано выше, объектом изобретения является не изделие (устройство), которое

характеризуется с конструктивной точки зрения, а способ, определяющий конкретную последовательность действий и операций.

Также из приведенных в патенте [1] сведений не следует, что первый слой покрытия фракции до 200 мкм в любом варианте осуществления технологии обязательно содержит как фракцию 0,05-0,1 мм (т.е. мелкозернистую), так и фракцию от 0,1 до 0,2 мм (т.е. среднезернистую). Кроме того, в патенте [1] отсутствуют сведения о возможности нанесения фракции от 0,3 до 0,5 мм.

Таким образом, на основании сведений, приведенных в патенте [1], в отношении всех альтернативных вариантов решений, охарактеризованных в формуле изобретения по оспариваемому патенту, не может быть сделан вывод о несоответствии изобретения условию патентоспособности «новизна», поскольку совокупность признаков изобретения, представленных в независимом пункте формулы, не известна из сведений, раскрытых в патенте [1] (см. пункт 70 Правил).

Что касается заявки № 2018103777, по которой был выдан патент [1] и которая, как указано выше, может быть включена в уровень техники для оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», то коллегией самостоятельно был проведен анализ описания данной заявки, который показал, что в нем также не раскрыты, по меньшей мере, указанные выше отличительные признаки.

При этом следует отметить, что описание заявки № 2018103777 в части количества наносимых слоев бронзо-никелевого покрытия и размера фракций слоев совпадает со сведениями, приведенными в описании патента [1].

Таким образом, на основании сведений, приведенных в заявке № 2018103777, также не может быть сделан вывод о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 70 Правил).

Что касается документов [2], [3], [5]-[7], [12], то они были представлены с возражением в качестве подтверждения доводов лица, подавшего возражение, о тождественности некоторых понятий и имеют словарно-справочный характер. При этом в возражении отсутствуют доводы о том, что данные источники информации раскрывают сведения о техническом решении, имеющем совокупность признаков, совпадающих с признаками изобретения по независимому пункту формулы изобретения оспариваемого патента, что подтверждает и анализ указанных источников информации.

Таким образом, возражение не содержит доводов, позволяющих признать решение, охарактеризованное в независимом пункте формулы изобретения оспариваемого патента, несоответствующим условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 70 Правил и пункт 2 статьи 1350 Кодекса).

В связи с вышесделанным выводом анализ в отношении наличия в патентном документе [1] других отличительных признаков изобретения по оспариваемому патенту, а также других альтернативных вариантов выполнения изобретения, не проводился, поскольку данный анализ не изменит вывод о соответствии указанного изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Что касается решения [4], представленного лицом, подавшим возражение, то оно не является документом уровня техники и на основании него не может быть проведена оценка патентоспособности изобретения по оспариваемому патенту.

В отношении источников информации [8]-[11], упомянутых патентообладателем, следует отметить, что они процитированы в отношении признаков, которые не анализировались в настоящем заключении, в связи с чем анализ сведений из указанных источников информации не требуется.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 31.01.2023, патент Российской Федерации на изобретение № 2699609 оставить в силе.