

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, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 26.09.2017 возражение Общества с ограниченной ответственностью "Каури" (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2270268, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2270268 на изобретение «Коррозионно-стойкая сталь и изделие из нее» выдан по заявке № 2005102261/02 с приоритетом от 01.02.2005 на имя Закрытого акционерного общества "Ижевский опытно-механический завод" (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой изобретения:

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

Углерод не более 0,07

Хром 12,5÷17,0

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 $0,05 \div 5,0$ 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 $0,005 \div 0,15$ мас. %.

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

7. Сталь по п.1, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит по крайней мере один из группы: алюминий, титан, ниобий, ванадий в количестве $0,01 \div 5,0$ 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, тантал, селен.

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

10. Сталь по п.1, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит лантан в количестве $0,005 \div 0,02$ 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 $300 \div 650^\circ\text{C}$ в течение $1 \div 17$ 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 пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованного изобретения по независимому пункту 1 вышеприведенной формулы условию патентоспособности «новизна».

С возражением представлена копия источника информации: «Стандартные технические условия...» А 564/А564М-10, Санкт-Петербург, 2013 г. (далее - [1]).

В возражении указано, что сталь марки ХМ-12 (UNS S15500) включена в источник информации [1] не позднее 1992 года. При этом отмечено, что решением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 21.10.2016 года по делу № А71-5961/2010 (далее - [2]), рассматривающего нарушение действия патентов №2270268 и №2270269 на изобретение, установлено наличие «патента у ЗАО «ИОМЗ» распространяющегося на марку ХМ-12».

По мнению лица, подавшего возражение, в связи с установленным судом фактом, а также исходя из того, что «изобретение считается использованным в продукте, если использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такого в данной области техники до даты приоритета изобретения», изобретение по оспариваемому патенту не является новым.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого 15.11.2017 поступил отзыв на данное возражение.

С отзывом представлены следующие материалы (копии):

- заключение эксперта № 3543/Ц (далее - [3]);
- решение суда [2];
- постановление семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 31.08.2017 (далее - [4]).

В отзыве указано, что утверждения лица, подавшего возражение, о том, что сведения о составе стали ХМ-12 были включены в источник информации [1] не позднее 1992 года «документально абсолютно ничем не подтверждены и являются голословными». При этом отмечено, что на странице 1 упомянутого источника информации указано, что «настоящее издание было утверждено 1 октября 2010 г. Опубликовано в октябре 2010 г.», т.е. после даты приоритета группы изобретений по оспариваемому патенту.

Патентообладатель также отмечает, что состав стали, охарактеризованный в независимом пункте 1 формулы оспариваемого патента, отличается от состава стали ХМ-12, известного из источника информации [1].

В отзыве также указано, что упомянутое в возражении решение суда [2] подтверждает факт различия в составах стали по оспариваемому патенту и стали ХМ-12, известной из источника информации [1]. При этом патентообладатель отмечает, что в рамках дела, по которому было вынесено решение суда [2], исследовалась сталь, в которую в отличие от стали ХМ-12, известной из источника информации [1], «по желанию заказчика дополнительно должны быть введены отдельные химические элементы, в частности молибден и вольфрам, влияющие на свойства готового продукта».

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 соответствия группы изобретений по указанному патенту условиям патентоспособности 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), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №82, и зарегистрированные в

Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 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 подпунктом 1 пункта 22.3 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.

Согласно подпункту 4 пункта 19.5.2 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.

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

Анализ доводов, содержащихся в возражении и в отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия изобретения по независимому пункту 1 формулы группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

В возражении утверждается, что сталь марки ХМ-12 «включена в издание» источника информации [1] не позднее 1992 года.

Однако, как справедливо отмечено в отзыве патентообладателя, с возражением не представлено документов, подтверждающих упомянутое утверждение лица, подавшего возражение. При этом сам источник

информации [1] опубликован в октябре 2010 года (см. примечание 1 на с. 1), то есть после даты приоритета (01.02.2005) группы изобретений по оспариваемому патенту.

Таким образом, источник информации [1] не может быть включен в уровень техники для оценки соответствия группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Вместе с тем, проанализировав источник информации [1], также можно согласиться с мнением патентообладателя в том, что состав стали ХМ-12, описанный в этом источнике информации, не характеризуется всеми признаками, содержащимися в независимом пункте 1 формулы оспариваемого патента.

Так, сталь по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента в отличие от стали ХМ-12, известной из источника информации [1], содержит в своем составе молибден и вольфрам.

Материалы [2]-[4] представлены патентообладателем для сведения.

Таким образом, возражение не содержит доводов, позволяющих признать изобретение по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента условию патентоспособности «новизна» (см. подпункт 4 пункта 19.5.2 Правил ИЗ).

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.09.2017, патент Российской Федерации на изобретение № 2270268 оставить в силе.