

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 03.02.2011 от Открытого акционерного общества «Ступинская металлургическая компания» (далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи патента Российской Федерации на изобретение №2160798, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №2160789 на изобретение «Жаропрочный сплав на основе никеля» выдан по заявке № 98120814/02 с приоритетом от 20.11.1998 на имя ОАО «НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко» и ОАО «Всероссийский институт легких сплавов» (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой изобретения:

«Жаропрочный сплав на основе никеля, содержащий хром, кобальт, молибден, вольфрам, алюминий, титан, ниобий, углерод, бор, перий, цирконий, отличающийся тем, что он дополнительно содержит гафний и магний при следующем соотношении компонентов, мас. %:

Хром - 8,0 - 11,0

Молибден - 3,0 - 5,5

Вольфрам	4,5 - 5,9
Алюминий	4,5 - 6,0
Титан	1,5 - 3,0
Ниобий	2,0 - 3,5
Кобальт	14,0 - 18,0
Гафний	0,2 - 1,5
Бор	0,01 - 0,035
Углерод	0,02 - 0,08
Магний	0,005 - 0,1
Церий	0,01 - 0,06
Цирконий	0,01 - 0,1
Никель	Остальное».

Против выдачи данного патента, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, в палату по патентным спорам поступило возражение, мотивированное несоответствием изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «промышленная применимость», «новизна» и «изобретательский уровень».

Для подтверждения данных доводов в возражении приведен ОСТ I 92111–85 «Сплавы гранулируемые никелевые», утвержденный

Минавиапромом СССР 13 ноября 1985г, опубликованный и введенный в действие 1 января 1986 г. (далее – [1]).

В возражении отмечено, что из ОСТа [1] известен состав сплава ЭП741НП, имеющий тот же качественный состав, что и сплав по оспариваемому патенту, при этом интервалы количественного содержания компонентов известного сплава соотносится с количественным содержанием компонентов сплава по оспариваемому патенту как частное по отношению к общему.

На основании данных доводов в возражении сделан вывод о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В возражении отмечено, что единственным признаком, сведения о котором отсутствуют в ОСТе [1], является признак, характеризующий диапазон содержания гафния от 0,2 до 0,4 мас.%. При этом, по мнению лица, подавшего возражение, специалистам в данной области хорошо известно, что присутствие гафния повышает жаропрочность и длительную пластичность сплава.

На основании данных доводов лицо, подавшее возражение, делает вывод о том, что изобретение по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В возражении указано, что изобретение по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость», поскольку в описании к оспариваемому патенту «не подтверждено какое-либо отличие в части достижения заявленного технического результата от сплава ЭП741НП, предусмотренного ОСТ 1 92111-85..., а также отсутствует информация, обосновывающая нижний предел содержания алюминия 4,5 мас.%.».

В отзыве на возражение, поступившем от ОАО «Всероссийский институт легких сплавов», отмечено следующее:

- изобретение по оспариваемому патенту соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость», поскольку в настоящее время осуществляется выпуск сплава ЭП741НП по ОСТ [1], который имеет качественный состав и количественные соотношения компонентов, полностью входящие в интервал количественных соотношений, характеризующих изобретение по оспариваемому патенту (изобретение по оспариваемому патенту имеет более широкие интервалы количественных соотношений компонентов);

- изобретение по оспариваемому патенту соответствует условию патентоспособности «новизна», поскольку сплав, известный из ОСТа [1], и сплав по оспариваемому патенту не полностью совпадают по количественным соотношениям компонентов;

- утверждение лица, подавшего возражение, о том, что присутствие гафния повышает жаропрочность и длительную пластичность сплавов, не подтверждено сведениями из каких-либо источников информации.

В отзыве на возражение, поступившем от ОАО «НПО ЭНЕРГОМАШ им. академика В.П. Глушко», отмечено, что диапазоны количественного содержания компонентов в сплаве по оспариваемому патенту значительно шире, чем в сплаве, известном из ОСТа [1].

На заседании коллегии палаты по патентным спорам лицом, подавшим возражение, дополнительно были представлены следующие источники информации:

- SUPERALLOYS: METALLURGY AND MANUFACTURE, September 12-15, 1976 (далее – [2]);

- Проблемы разработки конструкционных сплавов, под ред. Джаффи Р., Вилкокса Б, Нью-Йорк, 1977, с.277, 282,283, 203 (далее – [3]);

- Суаерсплавы II. Жаропрочные материалы для аэрокосмических и промышленных энергоустановок, книга 1, под ред. Р.Е. Шалина, М., «Металлургия», 1995, с.14-15, 258-259 (далее – [4]).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки охраноспособности изобретения по данному патенту включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные Роспатентом 17.04.1998 №82, зарегистрированные Минюстом 22.09.1998 № 1612 (далее – Правила ИЗ) и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 19.5.1.Правил ИЗ при установлении возможности использования изобретения проверяется, содержат ли материалы заявки указание назначения заявленного объекта изобретения. Проверяется также, описаны ли в первичных материалах заявки средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в любом из пунктов формулы изобретения. При отсутствии таких сведений в материалах заявки допустимо, чтобы указанные 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.

Согласно подпункту (3) пункта 19.5.1.Правил ИЗ, если установлено, что на дату приоритета изобретения соблюдены все указанные требования,

изобретение признается соответствующим условию промышленной применимости.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 19.5.2. 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 подпунктом (3) пункта 19.5.2. Правил ИЗ изобретение не признается соответствующим условию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения.

Согласно подпункту (1) пункта 19.5.3 Правил ИЗ изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 19.5.3 Правил ИЗ изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, в том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Проверка соблюдения указанных условий включает:

- 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.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 19.5.3. Правил ИЗ 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.

В соответствии с пунктом 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.

Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является для нормативно-технической документации – дата ее регистрации в уполномоченном на это органе.

В соответствии с подпунктом (6) пункта 19.5.3. Правил ИЗ известность влияния отличительных признаков заявленного изобретения на технический результат может быть подтверждена как одним, так и несколькими источниками информации. Допускается привлечение аргументов, основанных на общеизвестных в конкретной области техники знаниях, без указания каких-либо источников информации, однако, это не освобождает от обязанности указать такие источники при дальнейшем рассмотрении заявки, если на этом будет настаивать заявитель.

Согласно подпункта (7) пункта 19.5.3. Правил ИЗ если из уровня техники выявлены решения, которым присущи признаки, совпадающие с отличительными признаками изобретения, то подтверждения известности их влияния на технический результат не требуется, если в отношении таких признаков он не определен.

В соответствии с пунктом 2.5. Правил ППС в случае представления дополнительных материалов к возражению, проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания патента недействительным полностью или частично. Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности

изобретения, либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

В соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения против выдачи патента на изобретение коллегия палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу изобретения, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должны быть признаны недействительными полностью, а при их внесении – может быть признан недействительным частично.

Изобретению по оспариваемому патенту представлена охрана в объеме признаков, содержащихся в приведенной выше формуле изобретения.

Источники информации [2] – [4] не могут быть приняты во внимание при рассмотрении возражения, поскольку они не были указаны в возражении и не являются общедоступными словарно-справочными источниками информации (см. пункт 2.5. Правил ППС).

Анализ доводов сторон в отношении оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость» показал следующее.

В возражении указано на отсутствие в описании к оспариваемому патенту сведений, подтверждающих преимущества сплава по оспариваемому патенту по сравнению со сплавом ЭП741НП по ОСТ [1], и отсутствие обоснования нижнего предела содержания алюминия 4,5 мас. %.

Данные доводы не являются основанием для признания изобретения по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «промышленная применимость» в соответствии с требованиями пункта 19.5.1. Правил ИЗ. При этом целесообразно отметить, что в описании к оспариваемому патенту сплав ЭП741НП по ОСТ [1] не указан в качестве аналога.

Других доводов, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», в возражении не приведено.

Таким образом, в возражении не содержится доводов, позволяющих признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности "промышленная применимость".

Анализ доводов сторон в отношении оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» показал следующее.

В качестве наиболее близкого аналога изобретения по оспариваемому патенту в возражении указан сплав на основе никеля ЭП 741НП, сведения о котором стали известны из ОСТА [1], содержащий, в %:

Хром	8,0 - 10,0
Молибден	3,5 - 4,2
Вольфрам	5,2 – 5,9
Алюминий	4,8 – 5,3
Титан	1,6 – 2,0
Ниобий	2,4 – 2,8
Кобальт	15,0 – 16,5
Гафний	0,2 – 0,4
Бор	0, 0 15
Углерод	0,02 – 0,06
Магний	0,02
Церий	0,01
Цирконий	0,015
Никель	остальное.

Таким образом, из ОСТА [1] известен сплав, имеющий качественный состав, полностью совпадающий с качественным составом сплава по оспариваемому патенту, при этом количественные соотношения компонентов сплава, известного из ОСТА [1], совпадают с количественными соотношениями сплава по оспариваемому патенту в части: хром - 8,0 - 10,0,

молибден - 3,5 - 4,2, вольфрам - 5,2 – 5,9, алюминий - 4,8 – 5,3, титан -1,6 – 2,0, ниобий - 2,4 – 2,8, кобальт - 15,0 – 16,5, гафний - 0,2 – 0,4, бор - 0, 0 15, углерод - 0,02 – 0,06, магний - 0,02, церий - 0,01, цирконий -0,015, никель – остальное.

Исходя из вышеизложенного можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющих признать изобретение по оспариваемому патенту не соответствующим условию патентоспособности "новизна" в части указанных выше количественных соотношений компонентов.

Вместе с тем, следует отметить, что изобретение по оспариваемому патенту имеет более широкие интервалы количественных соотношений компонентов, чем интервалы количественных соотношений компонентов сплава, известного из ОСТа [1], т.е. формула изобретения по оспариваемому патенту содержит составы сплава, соответствующие условию патентоспособности «новизна» в части:

Хром	от более 10,0 до 11,0
Молибден	от 3,0 до менее 3,5 и от более 4,2 до 5,5
Вольфрам	от 4,5 до менее 5,2
Алюминий	от 4,5 до менее 4,8 и от более 5,3 до 6,0
Титан	от 1,5 до менее 1,6 и от более 2,0 до 3,0
Ниобий	от 2,0 до менее 2,4 и от более 2,8 до 3,5
Кобальт	от 14,0 до менее 15,0 и от более 16,5 до 18,0
Гафний	от 0,4 до 1,5
Бор	от 0,01 до менее 0, 0 15 и от более 0,015 до 0,035
Углерод	от 0,06 до 0,08
Магний	от 0,005 до менее 0,02 и от более 0,02 до 0,1
Церий	от более 0,01 до 0,06
Цирконий	от 0,1 до менее 0,015 т от более 0,015 до 0,1
Никель	остальное.

Анализ доводов сторон в отношении оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский

уровень» в части интервалов количественных соотношений компонентов, не известных из ОСТа [1], показал следующее.

В возражении указано, что «специалистам в данной области хорошо известно, что присутствие гафния повышает жаропрочность и длительную пластичность сплавов», однако не приведены какие-либо источники информации, подтверждающие данное мнение.

Таким образом, в возражении не подтвержден тот факт, что из уровня техники известны количественные соотношения компонентов, в части интервалов, не известных из ОСТа [1], или из которых известны зависимости, закономерности, в соответствии с которыми могут быть получены данные значения количественных соотношений компонентов.

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Поскольку формула изобретения по оспариваемому патенту содержит признаки, не известные из уровня техники, на заседании коллегии палаты по патентным спорам 11.04.2011 патентообладателю было предложено внести в формулу соответствующие изменения, т.к. согласно процитированному выше пункту 4.9. Правил ППС без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при их внесении – может быть признан недействительным частично. Заседание коллегии палаты по патентным спорам было перенесено для представления патентообладателю возможности представить уточненную формулу.

В связи с тем, что на заседании коллегии палаты по патентным спорам 28.04.2011 патентообладателем не была представлена уточненная формула изобретения, оспариваемый патент был признан недействительным полностью.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности

удовлетворить возражение, поступившее 03.02.2011, патент Российской Федерации на изобретение № 2160789 признать недействительным полностью.