

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 14.08.2025, 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°C 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°С/мин, а последующее старение проводят в три ступени: 1 ступень - 910°С, выдержка 3 ч, 2 ступень - 750°С, выдержка 8 ч и 3 ступень - 700°С, 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 «новизна».

С возражением представлены копии следующих материалов:

- паспорт ВИАМ №1442 на «Сплав ЭП741НП, изготавливаемый методом порошковой металлургии», 1981г., и дополнения № 1, 1989 г. и № 2, 1995 г. (далее - [1]);

- ТУ 1-809-941-98 «Заготовки дисков из гранул жаропрочного никелевого сплава ЭП741НП» и изменение № 1 (далее - [2]);

- ТУ 1-809-530-2004 «Заготовки дисков из гранул жаропрочного никелевого сплава ЭП741НП для двигателей АЛ31Ф и его модификаций» и изменение № 1 (далее - [3]);

- решение Арбитражного суда Хабаровского края от 16.09.2011 по делу № А73-6419/2011 (далее - [4]);

- статья Гарибова Г.С., «Современный уровень развития порошковой металлургии жаропрочных никелевых сплавов», Технология легких сплавов, № 6, 2000 г., с. 58-69 (далее - [5]);

- статья Л.Б. Бер и др., «Влияние режимов закалки на морфологию частиц у'-фазы и предел текучести заготовок турбинных дисков из гранулированного сплава ЭП741НП», Технология легких сплавов, №1, 2008 г., с. 37-46 (далее - [6]);

- возражение против выдачи патента на изобретение № 2772725 от 17.01.2024 (далее - [7]);

- пояснения на отзыв по мотивам возражения ОАО «ВИЛС» от 17.01.2024 против выдачи патента RU 2772725 (далее - [8]);

- возражение против выдачи патента на изобретение № 2772725 от 17.01.2024 (далее - [9]).

В возражении указано, что все существенные признаки оспариваемого изобретения были известны из уровня техники до даты приоритета оспариваемого изобретения, в частности, из паспорта [1] и ТУ [2], [3].

При этом со ссылкой на решение суда [4] в возражении отмечено, что ТУ сами по себе не могут являться таким объектом интеллектуальных прав, как секрет производства и составлять коммерческую тайну и, как следствие, иметь ограниченный доступ для ознакомления с ними. Передача неисключительных прав на ТУ возможна через оформление лицензионного договора, как секрет производства, но при этом необходимо предварительно установить режим коммерческой тайны, что в данном случае не сделано.

В этой связи, по мнению лица, подавшего возражение, приведенные в возражении ТУ [2] и [3], а также паспорт [1], могут быть включены в уровень техники для оценки патентоспособности изобретения по оспариваемому патенту.

Также отмечено, что в статьях [5] и [6], опубликованных до даты приоритета оспариваемого изобретения, имеются сведения об использовании ТУ [2] и [3] и паспорта [1], что также свидетельствует о том, что содержащиеся в указанных документах сведения стали общедоступными до даты приоритета оспариваемого изобретения.

Также в возражении содержится таблица, содержащая сравнительный анализ признаков изобретения по оспариваемому патенту и решений, раскрытых в источниках информации [1]-[3].

Таким образом, в возражении сделан вывод о том, что изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы изобретения, не может быть признано новым, поскольку совокупность признаков изобретения известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Патентообладатель в установленном порядке был ознакомлен с материалами возражения и в корреспонденциях от 25.09.2025 и 29.09.2025 представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами лица, подавшего возражение.

С отзывом представлена копия письма АО «Металлургический завод «Электросталь» руководителю ОАО «ВИЛС» № 25/1 от 13.07.2020 (далее - [10]).

Доводы патентообладателя сводятся к тому, что источники информации [1]-[3] не могут быть включены в уровень техники для оценки патентоспособности оспариваемого изобретения, поскольку данные материалы являются внутренней документацией ОАО «ВИЛС», как предприятия-разработчика, и передавались они только ограниченному кругу лиц.

При этом отмечено, что данные материалы [1]-[3] представляют собой задокументированные результаты исследований и испытаний, проведенных ОАО «ВИЛС», и являются собственностью ОАО «ВИЛС». Получить статус общедоступных источников информации данные материалы могут только в результате соответствующих действий владельца/заказчика (например, размещение их в соответствующих фондах общественных библиотек, органах научно-технической информации, продажа третьим лицам, общедоступные публикации и т.д.), факт осуществления которых не подтвержден документально в возражении.

В связи с изложенным в отзыве сделан вывод о том, что указанные материалы [1]-[3] не могут быть отнесены к общедоступным источникам информации, с которыми может ознакомиться любое заинтересованное лицо, в связи с чем материалы [1]-[3] не могут быть включены в уровень техники для оценки патентоспособности изобретения по оспариваемому патенту.

Также отмечено, что статьи [5] и [6] не раскрывают решения, которым была бы присуща вся совокупность признаков, приведенная в независимом пункте формулы изобретения по оспариваемому патенту.

Таким образом, в отзыве сделан вывод о том, что доводы, изложенные в возражении, не являются обоснованными.

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 Бюллетене 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 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.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 24.5.2 Регламента изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 26.3 Регламента 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.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 26.3 Регламента датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР является указанная на них дата подписания в печать; для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР, на которых не указана дата подписания в печать, а также для иных печатных изданий - дата выпуска их в свет, а при отсутствии возможности ее установления - последний день месяца или 31 декабря указанного в издании года, если время выпуска в свет определяется соответственно лишь месяцем или годом; для нормативно-технической документации, в частности, для технических условий, стандартов отрасли, стандартов предприятий, стандартов организаций, стандартов научно-технических инженерных обществ и других общественных объединений, с которыми возможно ознакомление - документально подтвержденная дата, с которой такое ознакомление стало возможным.

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

Анализ доводов, изложенных в возражении и в отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Как отмечает лицо, подавшее возражение, в источниках информации [1]-[3] раскрыты средства, которым присущи все признаки оспариваемого изобретения, выраженного формулой, при этом, по мнению лица, подавшего возражение, указанные источники информации стали общедоступными до даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту.

Тут необходимо отметить следующее.

Источник информации [1] представляет собой паспорт «ВИАМ», утвержденный в 1981 году, с дополнениями № 1 и 2 от 1989 года и 1995 года, соответственно. Источники информации [2] и [3] представляют собой технические условия (ТУ), разработанные ОАО «ВИЛС» для ММП «Салют», утвержденные в 2000 и 2004 годах соответственно.

Технические условия [2] и [3] и паспорт [1] относятся к нормативно-технической документации и датой, определяющей включение их в уровень техники, является документально подтвержденная дата, с которой такое ознакомление стало возможным, например, дата их регистрации в уполномоченном на это органе.

При этом паспорт [1] не имеет каких-либо сведений о регистрации в уполномоченном на это органе, а также с возражением не представлено документальное подтверждение того, что ознакомление с указанным документом стало возможным до даты приоритета оспариваемого изобретения.

Что касается ТУ [2] и [3], то в соответствии с п.п. 4.3, 4.5, 4.7 Правил заполнения и представления каталожных листов продукции: ПР 50 718 99, которые приняты и введены в действие постановлением Госстандарта России от 25.02.1999 № 46, в уполномоченных органах Госстандарта России осуществляется регистрация не самих технических условий, а каталожных листов продукции.

При этом технические условия [2] и [3] не имеют каких-либо сведений о регистрации в органах Госстандарта России.

Таким образом, технические условия [2] и [3], соответственно утвержденные в 2000 и 2004 годах, а также паспорт [1], датированный 1981 годом, являются собственностью разработчика (владельца) ОАО «ВИЛС», объектом авторского права, и могут приобрести статус общедоступного источника информации только в результате соответствующих действий их разработчика (владельца), факт осуществления которых в возражении документально не подтвержден.

Что касается доводов возражения о том, что сведения из указанных ТУ [2] и [3] были согласованы с представителями ММПП «Салют», а также с представителями АО «А.Люлька-Сатурн» и НТИЦ МКБ «Гранит», в связи с чем стали общедоступными, то необходимо отметить, что данный факт свидетельствует лишь о том, что со сведениями из указанных ТУ был ознакомлен ограниченный круг лиц в рамках производственных отношений,

однако это не говорит о том, что с указанными ТУ до даты приоритета оспариваемого изобретения могло ознакомиться любое лицо.

Также следует отметить, что доводы лица, подавшего возражение, касающиеся общедоступности до даты приоритета оспариваемого изобретения документов [1]-[3], носят декларативный и предположительный характер, при этом, как указано выше, документальное подтверждение данного мнения с возражением не представлено.

Что касается решения суда [4], приведенного в возражении, то необходимо отметить, что факт отсутствия грифа секретности на указанных документах [1]-[3], не свидетельствует о том, что указанные документы до даты приоритета оспариваемого изобретения находились в свободном доступе, были зарегистрированы в уполномоченном на это органе или где-либо опубликованы, а также о том, что о содержании указанных документов могло быть сообщено любому третьему лицу законным путем, т.е. не свидетельствует о том, что указанные документы стали общедоступными до даты приоритета оспариваемого изобретения.

В отношении доводов возражения о том, что в статьях [5] и [6] упомянуты ТУ [2] и [3] и паспорт [1], то следует отметить, что содержание указанных документов в данных статьях не раскрыто, а упоминание их в статьях свидетельствует лишь о факте их разработки и существования, однако не подтверждает, что указанные документы стали общедоступными до даты приоритета оспариваемого изобретения.

Таким образом, следует констатировать, что ТУ [2] и [3] и паспорт [1] не могут быть включены в уровень техники для оценки патентоспособности изобретения по оспариваемому патенту (см. подпункты 1 и 2 пункта 26.3 Регламента).

В этой связи можно сделать вывод о том, что на основании сведений, приведенных в ТУ [2] и [3] и в паспорте [1], не может быть сделан вывод о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию

патентоспособности «новизна» (см. подпункт 1 пункта 24.5.2 Регламента и пункт 2 статьи 1350 Кодекса).

В связи с этим содержание указанных источников информации [1]-[3] не анализировалось.

При этом какие-либо другие источники информации в отношении указанного условия патентоспособности в возражении не упомянуты.

Вместе с тем был проведен анализ сведений, содержащихся в статьях [5] и [6], которые могут быть включены в уровень техники для оценки патентоспособности оспариваемого изобретения, поскольку имеют даты публикации ранее даты приоритета оспариваемого изобретения (см. подпункты 1 и 2 пункта 26.3 Регламента).

Вместе с тем проведенный анализ показал, что раскрытым в статьях [5] и [6] решениям не присущи все признаки, содержащиеся в независимом пункте формулы изобретения по оспариваемому патенту, в частности, по меньшей мере, признаки, касающиеся того, что 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.

В этой связи на основании сведений из указанных статей [5] и [6] не может быть сделан вывод о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» (см. подпункт 1 пункта 24.5.2 Регламента и пункт 2 статьи 1350 Кодекса).

Таким образом, следует констатировать, что возражение не содержит доводов и сведений, позволяющих признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «новизна» (см. подпункт 1 пункта 24.5.2 Регламента и пункт 2 статьи 1350 Кодекса).

В отношении материалов [7]-[9], представленных лицом, подавшим возражение, необходимо отметить, что они не являются документами уровня техники, которые могли бы быть использованы для оценки патентоспособности решения по оспариваемому патенту, при этом содержащиеся в них сведения

были проанализированы коллегией, учтены при формировании сделанного выше вывода и не опровергают его.

Что касается письма [10], представленного патентообладателем, то оно было представлено для сведения, при этом содержащаяся в нем информация была учтена при формировании сделанного выше вывода.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.08.2025, патент Российской Федерации на изобретение № 2455383 оставить в силе.