

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

Коллегия 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 компании ЗАО «Производственно-коммерческая фирма «Юпитер», Россия (далее – заявитель), поступившее 10.04.2014, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2396360, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2396360 на изобретение «Порошковая проволока для микролегирования стали с наполнителем на основе феррониобия» выдан по заявке 2008152140/02 с приоритетом от 29.12.2008 на имя ООО «Промресурс» (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Порошковая проволока для микролегирования стали, состоящая из стальной оболочки и наполнителя, содержащего железо и ниобий в виде порошкообразного феррониобия, отличающаяся тем, что наполнитель дополнительно содержит тантал, кремний, алюминий, титан, углерод, фосфор и серу при следующем соотношении компонентов, мас. %: ниобий 63,0-67,0, тантал не более 1,0, кремний не более 1,5, алюминий не более 3,0, титан не более 1,0, углерод не более 0,1, сера не более 0,03, фосфор не более 0,1, железо остальное.

2. Порошковая проволока по п.1, отличающаяся тем, что содержание наполнителя и стальной оболочки составляет, мас. %, соответственно, 70-90

и 10-30.

3. Порошковая проволока по п.1, отличающаяся тем, что коэффициент заполнения порошковой проволоки составляет 0,7-0,9.

4. Проволока по п.1, отличающаяся тем, что для повышения пластичности, ударной вязкости, хладостойкости, снижения флокеночувствительности и обеспечения изотропности свойств стали наполнитель содержит добавки РЗМ, объем которых составляет 0,1-5,0 мас.% объема железосодержащей части наполнителя, при этом объем железосодержащей составляющей наполнителя снижен на величину объема введенного РЗМ».

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

К возражению приложены следующие материалы:

- Каблуковский А.С. и др., Внепечная обработка стали порошковой проволокой, М., Metallurgizdat, 2006, стр. 252-255, 260-261 (далее - [1]);

- Межгосударственный стандарт «Феррониобий. Технические требования и условия поставки», ГОСТ 16773-2003, дата введения 2004-09-01, стр. 1-3, 5 (далее - [2]);

- патент на изобретение №2243268, опубликованный 27.12.2004, (далее - [3]);

- Д.А. Дюдкин и др., Внепечная обработка расплава порошковыми проволоками, - Донецк, ООО «Юго-Восток», 2002, стр. 30-31, 182-184, 213 (далее - [4]);

- патент на изобретение № 2343209, опубликованный 10.01.2009 (далее - [5]);

- патент на изобретение № 2318026, опубликованный 27.02.2008 (далее

- [6]);

- Т. Емелина, Ю. Верещагин «Редкоземельные металлы: применение, проблемы, перспективы. – Уральский рынок металлов», март 2007 (далее - [7]).

В обоснование довода о несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», в возражении указано, что в источнике информации [1] раскрыто «решение обладающее всеми признаками, указанными в независимом пункте 1 формулы оспариваемого патента». При этом отмечено, что источник информации [1] содержит ссылку на ГОСТ [2] в части определяющей требования к содержанию дополнительных химических элементов в наполнителе и их соотношению по массе.

В обоснование довода о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень» в возражении указано следующее.

Наиболее близким аналогом для решения по оспариваемому патенту согласно возражению является «совокупность технических решений, охарактеризованных в источнике информации [1] с учетом источника информации [2]».

В возражении отмечено, что технические результаты решения по оспариваемому патенту и решения, известного из патентного документа [4] совпадают. Следовательно, по мнению лица, подавшего возражение, отличительные признаки изобретения по оспариваемому патенту от ближайшего аналога «не влияют на заявленный технический результат», а достижение указанного в описании к оспариваемому патенту технического результата при использовании изобретения «возможно при любом интервале известных значений компонентов феррониобия в порошковой проволоке».

Далее отмечено, что «точечные значения ниобия в порошковой

проволоке» по оспариваемому патенту известны из патентного документа [3], а выбор интервала значений массовой доли ниобия, указанный в формуле изобретения по оспариваемому патенту «осуществлялся патентообладателем экспериментальным путем, что является обычным технологическим методом.

Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, признаки, включенные в зависимые 2-4 пункты формулы изобретения по оспариваемому патенту, совпадают с признаками, характеризующими и решения, известные из источников информации [3] - [7].

Патентообладатель, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, представил 12.09.2014 отзыв, в котором отметил следующее.

Патентообладатель обращает внимание на то, что источник информации [1] имеет отсылку на ГОСТ 16773-71, но при этом текст данного ГОСТа не представлен. При этом отмечено, что источник информации [2], приложенный к возражению, не раскрывает состава феррониобия, характеризующего изобретение по оспариваемому патенту.

По мнению патентообладателя, приведенный в возражении «уровень техники не свидетельствует об известности всех признаков, включенных в формулу изобретения по оспариваемому патенту». Данный вывод патентообладатель делает на основании представленного в отзыве анализа признаков, присущих, по его мнению, решениям, известным из источников информации [1] - [7], и признаков, характеризующих решение по оспариваемому патенту.

В отзыве подчеркнуто, что «сущность изобретения выражается патентуемой совокупностью существенных признаков, достаточной для достижения изобретением технического результата, и при легировании порошковой проволокой достигаются именно требуемые физические

параметры стали, именно за счет химического состава наполнителя. Для достижения стабильности этих параметров и был разработан состав наполнителя порошковой проволоки, указанный в формуле оспариваемого патента. Присутствие всех составляющих компонентов, указанных в формуле изобретения по оспариваемому патенту, позволяет получить указанный в описании к патенту технический результат ».

С учетом даты подачи заявки (29.12.2008), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности изобретения по указанному патенту включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила 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 явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно подпункту 1 пункта 19.5.2 Правил ИЗ проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения.

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.

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 частности, в том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не установлена 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; анализ уровня техники с целью установления известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

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.

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

Анализ доводов возражения и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень», показал

следующее.

В источнике информации [1] приведены сведения о порошковой проволоке для микролегирования стали, состоящей из стальной оболочки и порошкового наполнителя. Вместе с тем указано, что назначение порошковой проволоки, используемой в сталеплавильном производстве, определяется, в частности, составом компонентов, входящих в состав наполнителя. Также отмечено, что в качестве одно- и многокомпонентных наполнителей для порошковых проволок возможно использование феррониобия по ГОСТ 16773-71. Однако в источнике информации [1] состав порошкового наполнителя на основе феррониобия не раскрыт, а в возражении упомянутый ГОСТ 16773-71 не представлен и не цитируется. При этом следует подчеркнуть, что представленный в возражении ГОСТ 16773-2003 -источник информации [2] в тексте источника информации [1] не упоминается. Следовательно, совместно они не могут быть использованы при установлении соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Таким образом, порошковая проволока по оспариваемому патенту отличается от порошковой проволоки, раскрытой в источнике информации [1] составом (качественным и количественным) порошкового наполнителя на основе феррониобия (сплава железа и ниобия).

В источнике информации [2] в таблицах 1а* и 1а раскрыты конкретные составы наполнителей порошковых проволок различных марок феррониобия (сплава железа и ниобия), различающихся между собой как входящими в состав наполнителей компонентами, так и их количественными соотношениями.

Следует отметить, что ни один из составов, приведенных в источнике информации [2], не совпадает с составом наполнителя на основе феррониобия, включенного в формулу оспариваемого патента.

Так, в частности, состав наполнителя, указанный в возражении (см.табл.1) марки феррониобия FeNb60Ta1A13, раскрытой в источнике информации [2], не совпадает по своему качественному составу с качественным составом наполнителя на основе феррониобия по оспариваемому патенту, поскольку содержит дополнительный элемент – олово. Кроме того, выраженное точечными значениями количественное содержание компонентов - кремний, титан, углерод и сера не подпадает под интервалы значений, указанные для этих компонентов в наполнителе по оспариваемому патенту. Для сведения целесообразно отметить, что в источнике информации [2], в табл. 1 (первая строка) дополнительные элементы наполнителя по качественным и количественным показателям совпадают с дополнительными элементами наполнителя по оспариваемому патенту. Однако в источнике информации [2] дополнительные компоненты вводят в состав наполнителя на основе – сплава железа и суммы ниобия и тантала, в то время как в оспариваемом патенте дополнительные компоненты входят в состав на основе сплава - железа и ниобия.

В источнике информации [3] приведены сведения о порошковой проволоке с наполнителем на основе феррониобия и указано содержание ниобия в проволоке 65,4%. Однако информация о дополнительных компонентах, входящих в состав наполнителя на основе феррониобия отсутствует.

Источник информации [4] описывает общий уровень знаний в области производства и применения при легировании стали порошковых проволок. В частности, в таблице 5.2 в общем виде приведены сведения о степени усвоения и колебания химического состава металла при вводе порошковой проволоки марки Affival, качественный и количественный состав которой не совпадает с составом наполнителя, включенного в формулу оспариваемого патента.

Источники информации [5] - [7] приведены в возражении для обоснования доводов возражения о несоответствии изобретения по зависимым пунктам [2] - [4] формулы оспариваемого патента условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Следовательно, в источниках информации [1] - [7], не раскрыто средство, которому присущи все признаки изобретения по оспариваемому патенту, охарактеризованного приведенной выше формулой.

Кроме того, в источниках информации [1] - [7] не приведено сведений об отличительном признаке изобретения по оспариваемому патенту - наполнителе на основе феррониобия, охарактеризованном в независимом пункте 1 формулы конкретным качественным и количественным составом компонентов, и, соответственно, о его влиянии на указанный в описании к оспариваемому патенту технический результат - «...точность дозировки...обеспечение стабильности химического состава легируемых сталей...».

Таким образом, в возражении не приведены доводы, позволяющие признать изобретение по независимому пункту 1 формулы несоответствующим условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень» (пункты 1 и 2 статьи 1350 Кодекса).

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.04.2014, патент Российской Федерации на изобретение № 2396360 оставить в силе.