

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 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ПАО «КАМАЗ» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 21.05.2019, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2365664, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2365664 на изобретение «Легированная конструкционная сталь преимущественно для холодной объемной штамповки» выдан по заявке № 2007144845/02 с приоритетом от 03.12.2007 на имя ОАО «КАМАЗ-Металлургия» (далее – патентообладатель). Патент выдан со следующей формулой:

«Легированная конструкционная сталь для холодной объемной штамповки, содержащая углерод, кремний, хром, никель, титан, алюминий, молибден, вольфрам, ванадий, железо и неизбежные примеси, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит бор при следующем соотношении компонентов, мас. %:

углерод 0,08-0,18

кремний 0,05-0,40

марганец 0,20-0,80

хром 0,50-1,10

никель 1,2-2,1

титан 0,01-0,11

алюминий 0,002-0,11

молибден не более 0,20

вольфрам не более 0,20

ванадий не более 0,08

бор 0,0005-0,005

железо и неизбежные примеси остальное,

и имеет после сфероидизирующего отжига однородную феррито-перлитную структуру, содержащую не менее 70% зернистого перлита, и твердость не более 149 НВ».

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

К возражению приложены копии следующих материалов:

- Патентный документ SU 75266, дата публикации 31.05.1949 (далее – [1]);

- Э. Гудремон, «Специальные стали», Издание 2-е, сокращенное и переработанное, том 2, Металлургия, М., 1966 г., стр. 1024, 1025, 1215-1221 (далее – [2]);

- ГОСТ 4543-71 «Прокат из легированной конструкционной стали. Технические условия», ИПК Издательство стандартов, М., дата введения 01.01.1973 (далее – [3]);

- Б.А. Кузьмин и др., «Металлургия, металловедение и конструкционные материалы», Высшая школа, М., 1971 г., стр. 60, 61, 176-183, 190, 191 (далее – [4]);

- Д.А. Смоляренко, «Качество углеродистой стали», Изд. 3-е, Metallurgy, М., 1977 г., стр. 164-167 (далее – [5]);

- ГОСТ 7565-81 (ИСО 377-2-89) «Чугун, сталь и сплавы. Методы отбора проб для определения химического состава», Стандартинформ, М., 2009 г., стр. 3 (далее – [6]);

- ГОСТ 10702-78 «Прокат из качественной углеродистой и легированной стали для холодного выдавливания и высадки. Технические условия», Стандартинформ, 2006 г., стр. 4 (далее – [7]);

- Патентный документ RU 2355785 C2, дата публикации 20.05.2009 (далее – [8]);

- Патентный документ JP 2004143516 A, дата публикации 20.05.2004, реферат (далее – [9]);

- В.И. Куманин, «Толковый металлургический словарь», Русский язык, М., 1989 г., стр. 162, 163, 268, 269, 334-337, 420, 421 (далее – [10]);

- Справочник «Стали и стальная металлопродукция», Нижний Новгород, 2000 г., стр. 28, 29 (далее – [11]);

- Патентный документ RU 2262539 C1, дата публикации 20.10.2005 (далее – [12]);

- Патентный документ RU 2249625 C1, дата публикации 10.04.2005 (далее – [13]);

- Патентный документ RU 2236316 C2, дата публикации 20.10.2008 (далее – [14]).

В отношении несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень» лицо, подавшее возражение, отмечает, что ближайшим аналогом для изобретения по оспариваемому патенту является сталь марки 12ХН2, раскрытая в ГОСТе [3].

По мнению лица, подавшего возражение, сталь, охарактеризованная в формуле изобретения по оспариваемому патенту, отличается от указанной стали марки 12ХН2 признаками, касающимися наличия в составе бора и алюминия, а также более широкими интервалами количественного содержания компонентов.

При этом в возражении отмечено, что наличие алюминия в составе стали является имманентно присущим признаком, поскольку алюминий является неизбежной примесью в составе стали. Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, влияние алюминия на свойства стали и его количественное содержание раскрыто в источниках информации [1], [2], [4]-[6].

В отношении содержания в составе стали бора в возражении отмечено, что возможность добавления бора в состав стали марки 20ХНР раскрыта в ГОСТе [3]. Также из источников информации [2], [4], [8]-[10] известно, что сталь может содержать бор в определенном количестве для улучшения свойств стали.

Что касается расширения количественных интервалов содержания компонентов, то в возражении отмечено, что расширение интервалов значений содержания компонентов отрицательно влияет на стабильность свойств получаемой в производственных условиях стали и металлургические комбинаты всегда будут стремиться достичь каких-то усредненных для конкретного производства значений содержания компонентов. Также в возражении указано, что в описании к оспариваемому патенту отсутствуют сведения, обосновывающие расширение интервалов значений количества химических элементов, введенных в сталь, и доказывающие, что именно такое соотношение компонентов дает возможность получить заявленный технический результат, в том числе и для крайних значений соотношений компонентов.

В отношении признаков, касающихся того, что после

сфероидизирующего отжига сталь имеет однородную ферритоперлитную структуру, содержащую не менее 70% зернистого перлита, и твердость не более 149 НВ, приведенных в формуле изобретения по оспариваемому патенту, лицо, подавшее возражение, отмечает, что требование к структуре и твердости стали после термообработки не является отличительным признаком изобретения, поскольку зависит не только от состава стали, но и от режимов термообработки, которые не освещены в материалах изобретения должным образом. При этом в возражении приведен ГОСТ [7], согласно которому требования к термообработке и твердости поставляемого металлургическим комбинатом проката устанавливает заказчик.

Также из возражения следует, что формулировка признака «не более 0,20», приведенного в формуле изобретения по оспариваемому патенту и характеризующего содержание молибдена, а также аналогичных признаков, характеризующих содержание вольфрама и ванадия, в одном из вариантов подразумевает отсутствие указанных элементов в составе стали.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, отмечает, что в качестве наиболее близких аналогов могут быть рассмотрены также стали марок 20ХНР и 20ХГНР из ГОСТа [3] и сталь, охарактеризованная в патентном документе [9].

При этом, по мнению лица, подавшего возражение, отличительные признаки изобретения по оспариваемому патенту, имеющиеся для каждого из указанных аналогов, также явным образом следуют для специалиста из уровня техники.

Таким образом, лицо, подавшее возражение, делает вывод о несоответствии оспариваемого технического решения условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя.

Отзыв от патентообладателя не поступал.

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

С учетом даты подачи заявки (03.12.2007), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности оспариваемого изобретения по указанному патенту 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), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента № 82 от 06 июня 2003 года, зарегистрированные в Минюсте РФ 30 июня 2003 г., рег. № 4852 (далее – Правила ИЗ).

В соответствии с пунктом 4 статьи 3 Закона объем правовой охраны, предоставляемой патентом на изобретение, определяется его формулой. Для толкования формулы изобретения могут использоваться описание и чертежи.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретению представляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. 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.

В соответствии с пунктом 19.5.3(2) 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 в соответствии с пунктом 3.2.4.2 Правил ИЗ; 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(1) 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.

В соответствии с пунктом 22.3(2) Правил ИЗ датой, определяющей включение источника в уровень техники, для сведений, полученных через Интернет, является либо дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена, либо, если эта дата отсутствует, - дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

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

Анализ доводов, изложенных в возражении, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

В отношении несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень» в возражении приведен ряд источников информации.

Анализ данных источников информации показал, что наиболее близким аналогом стали, раскрытой в формуле изобретения оспариваемого патента, является техническое решение, раскрытое в ГОСТе [3], характеризующее легированную конструкционную сталь марки 12ХН2, используемую для

изготовления штамповок, в том числе и для изготовленных методом холодной объемной штамповки.

Так, сталь марки 12ХН2 по ГОСТу [3] содержит в своем составе следующие компоненты, мас. %: углерод – 0,09-0,16, кремний – 0,17-0,37, марганец – 0,30-0,60, хром – 0,60-0,90, никель – 1,50-1,90, титан – до 0,03 (т.е. включая диапазон 0,01-0,03), молибден – до 0,15, вольфрам – до 0,20, ванадий – до 0,05, а также железо и неизбежные примеси – остальное [см. табл. 1, 2, стр. 1, 3, 7].

Таким образом, сталь по оспариваемому патенту отличается от стали марки 12ХН2, раскрытой в ГОСТе [3], по меньшей мере, наличием алюминия и бора, т.е. сталь имеет качественный состав, отличный от состава стали, раскрытой в ГОСТе [3], что в свою очередь может обуславливать существенную разницу в свойствах данных сталей и областях их применений.

Также в ГОСТе [3] отсутствуют сведения о том, что сталь после сфероидизирующего отжига имеет однородную феррито-перлитную структуру, содержащую не менее 70% зернистого перлита, и твердость не более 149 НВ.

При этом нельзя согласиться с мнением лица, подавшего возражение, касающимся того, что приведенный в формуле оспариваемого патента признак «не более 0,20», характеризующий содержание молибдена, а также аналогичные признаки, касающиеся содержания вольфрама и ванадия, в такой редакции подразумевают возможность отсутствия указанных элементов в составе стали.

Данные элементы приведены в описании оспариваемого патента, которое согласно пункту 4 статьи 3 Закона может использоваться для толкования формулы изобретения, в перечне элементов, являющихся обязательными для состава, используемого для изготовления стали (см. стр. 3, описания). В данном описании приведены сведения о положительном влиянии указанных элементов на свойства стали (см. стр. 4 описания), а также приведены примеры осуществления изобретения, в которых указанные элементы также используют

(см. табл. 1-3).

Таким образом, из сведений, содержащихся в оспариваемом патенте, не следует, что марганец, вольфрам и ванадий могут не содержаться в составе стали.

В отношении элементов (алюминий и бор), отсутствующих в составе стали марки 12ХН2, охарактеризованной в ГОСТе [3], необходимо отметить следующее.

Нельзя согласиться с мнением лица, подавшего возражение, в том, что возможность добавления в состав стали бора раскрыта в ГОСТе [3]. В упомянутом ГОСТе [3] добавление бора предусмотрено для других марок сталей, обладающих другим качественным и/или количественным составом. Добавление бора в состав стали марки 12ХН2 в ГОСТе [3] не предусмотрено. Также в ГОСТе [3] не раскрыто влияние указанного элемента на свойства сталей.

Что касается источников информации [2], [4], [8]-[10], в которых, по мнению лица, подавшего возражение, раскрыто, что сталь может содержать бор в определенном количестве для улучшения свойств стали, то можно отметить следующее.

Согласно определению сталь – это сплав железа и других элементов (см. С.А. Кузнецов, «Большой толковый словарь русского языка», Норинт, Санкт-Петербург, 1998, стр. 1259). При этом общеизвестно, что сплав - это вещество (т.е. единая субстанция), полученное при плавлении из двух или нескольких плавких твердых тел. Все компоненты сплава неотделимы друг от друга и взаимосвязаны друг с другом посредством образования, в том числе, механических смесей, химических соединений, твердого раствора на основе одного из компонентов, твердого раствора на основе химического соединения и фазы внедрения, которые обуславливают характерные свойства сплавов и их различие (см. например, С.А. Кузнецов, «Большой толковый словарь русского

языка», Норинт, Санкт-Петербург, 1998, стр. 1249 и А.П. Гуляев, «Металловедение», М., Металлургия, 1986 г., стр. 88-99).

Таким образом, отдельные признаки формулы, характеризующие количественный и качественный состав сплава, в данном случае не являются функционально самостоятельными признаками и не могут быть рассмотрены по отдельности.

Упомянутые выше источники информации [2], [4], [8]-[10] действительно содержат сведения о положительном влиянии бора на свойства различных сталей. Однако эти сведения касаются сталей, отличающихся качественным и количественным составом от стали марки 12ХН2, раскрытой в ГОСТе [3]. При этом в данных источниках информации отсутствуют сведения, подтверждающие, что влияние бора на свойства любой стали всегда одинаковое и не зависит от ее качественного и количественного состава. В частности, в данных источниках информации отсутствуют сведения, подтверждающие, что влияние бора не зависит от наличия или отсутствия других элементов в составе стали и их количества, с которыми, соответственно, бор может вступать (или не вступать) в реакцию с образованием (или без образования) новых соединений, оказывающих влияние на свойства стали. При этом очевидно, что количество взаимодействующих элементов связано с полнотой протекающих реакций.

Напротив, согласно источнику информации [2] бор может заменять другие легирующие элементы, а эффективность его влияния зависит от наличия других элементов в составе стали и их количественного содержания [см. стр. 1215-1221], что также подтверждает вывод о том, что признак, касающийся наличия бора в составе стали, не является функционально самостоятельным, а проведенный анализ влияния бора на свойства стали без учета качественного и количественного состава стали не является корректным.

Что касается мнения лица, подавшего возражение, о том, что наличие алюминия в составе стали является имманентно присущим признаком, то с

данным мнением нельзя согласиться.

Приведенные в возражении источники информации [1], [2], [4]-[14] не содержат сведений, подтверждающих, что алюминий является неизбежной примесью стали и всегда присутствует в стали в определенном количестве, соизмеримым с тем, что указано в формуле изобретения по оспариваемому патенту.

Кроме того, необходимо отметить, что изложенные выше доводы, касающиеся того, что признаки, характеризующие наличие бора в составе стали, не являются функционально самостоятельными признаками и не могут быть рассмотрены по отдельности, справедливы также и в отношении алюминия.

В частности, в источниках информации [1], [2], [4]-[14] отсутствуют сведения, подтверждающие, что влияние алюминия на свойства любой стали всегда одинаковое и не зависит от ее качественного и количественного состава.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что в источниках информации [1], [2], [4]-[14] не раскрыта известность влияния отличительных признаков, характеризующих наличие бора и алюминия в составе стали, на приведенный в описании к оспариваемому патенту технический результат.

Что касается доводов лица, подавшего возражение, в отношении того, что в качестве наиболее близких аналогов могут быть рассмотрены также стали марок 20ХНР и 20ХГНР из ГОСТа [3] и сталь, охарактеризованная в патентном документе [9], то необходимо отметить, что данные технические решения также имеют отличия от решения, охарактеризованного в формуле изобретения по оспариваемому патенту, связанные, по меньшей мере, с качественными и количественными признаками.

При этом в источниках информации [1]-[14] не раскрыта известность влияния указанных отличительных признаков, которые также не являются

функционально самостоятельными, на приведенный в описании к оспариваемому патенту технический результат.

Кроме того, ни в одном из приведенных в возражении источников информации не раскрыты отличительные признаки, касающиеся того, что сталь после сфероидизирующего отжига имеет однородную феррито-перлитную структуру, содержащую не менее 70% зернистого перлита, и твердость не более 149 НВ.

На основании изложенного можно сделать вывод, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень» (см. пункт 19.5.3(2) Правил ИЗ и пункт 1 статьи 4 Закона).

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.05.2019, патент Российской Федерации на изобретение №2365664 оставить в силе.