

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
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 против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2393260, поступившее 29.07.2015 от Е.И.Харитоновой (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2393260 на изобретение «Жаропрочный сплав» выдан по заявке № 2009114197/02 с приоритетом от 14.04.2009 на имя ОАО "Тольяттиазот" (далее – патентообладатель) со следующей формулой:

«1. Жаропрочный сплав, включающий углерод, хром, никель, ниобий, церий, кремний, марганец, ванадий, титан, алюминий, вольфрам и железо, отличающийся тем, что он дополнительно содержит церий и вольфрам при следующем соотношении компонентов, мас. %:

углерод	0,30-0,40
хром	20-23
никель	30-33
ниобий	1,0-1,7
церий	0,07-0,11
кремний	0,45-0,95
марганец	0,8-1,45
ванадий	0,0005-0,15
титан	0,0005-0,15
алюминий	0,0005-0,10
вольфрам	0,05-0,5

железо и примеси остальное

2. Жаропрочный сплав по п.1, отличающийся тем, что содержание примесей серы, фосфора, свинца, мышьяка, цинка, молибдена, кобальта и меди не превышает следующих значений, мас. %: сера - 0,02, фосфор - 0,02, свинец - 0,01, олово - 0,01, мышьяк - 0,01, цинк - 0,01, молибден - 0,25, кобальт - 0,1, медь - 0,2».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованного изобретения условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

В возражении указано, что в технических условиях 14-1-5581-2009 (далее – [1]) описан жаропрочный сплав, качественный состав которого полностью совпадает с качественным составом сплава по оспариваемому патенту. Количественное содержание компонентов указанных сплавов имеет частичное перекрытие.

При этом отмечено, что в сплаве по оспариваемому патенту содержание вольфрама имеет более широкий интервал значений, чем в сплаве по техническим условиям [1].

По мнению лица, подавшего возражения, из технических условий [1] не известно содержание вольфрама в сплаве в части интервала от 0,2 до 0,5 мас. %. Содержание вольфрама в сплавах в указанном интервале, а также влияние такого количества вольфрама на технический результат известно из следующих материалов:

- патент RU 2119968, опубликованный 31.08.1993, (далее – [2]);
- патент RU 2103406, опубликованный 27.01.1998 (далее – [3]);
- патент US 4077801, опубликованный 07.03.1978 (далее – [4]);
- патент ЕА 020052, опубликованный 30.12.2011 (далее – [5]);

- Материалы в Машиностроении. Выбор и применение. Справочник в пяти томах. Под общ. редакцией И.В. Кудрявцева. Том 3. Специальные стали и сплавы, Изд-во Машиностроение, М., 1968, стр. 180, стр. 181, стр. 183(далее – [6]);

- Ф.Ф, Химушин - Жаропрочные стали и сплавы. Изд-во Metallургия, М., 1969, Стр. 165, 361, 362, 367, 582 и 584 (далее – [7]);

- Химушин Ф.Ф. Легирование, термическая обработка и свойства жаропрочных сталей и сплавов. М. Оборонгиз. 1962.г. с. 139 и 257 (далее – [8]).

В возражении также указано, что технические условия [1] находятся в открытом доступе в сети Интернет с 08.04.2010 и могли быть приобретены у разработчика с даты их вступления в силу - 05.08.2009.

Лицом, подавшим возражение, 07.12.2015 представлены дополнительные к возражению материалы.

В данных материалах приводится обоснование несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость».

К дополнительным материалам приложены копии страниц статьи из журнала «Химическая техника», №8, 2015 г. (далее – [9]).

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого 14.01.2016 поступил отзыв на указанное возражение.

В отзыве указано, что технические условия [1] утверждены и вступили действия после даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту, в связи с чем не могут быть противопоставлены при оценки патентоспособности данного изобретения.

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

С учетом даты подачи заявки (14.04.2009), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия изобретения по указанному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №82, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852 (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 оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета 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 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.

Согласно пункту 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 недействительными 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.

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

Анализ доводов возражения и отзыва патентообладателя, касающихся соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

В возражении в качестве источника информации, из которого известны все признаки, содержащиеся в независимом пункте формулы изобретения по оспариваемому патенту приведены технические условия [1].

Однако данные технические условия не могут быть включены в уровень техники для оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности по следующим причинам.

В возражении указывается, что технические условия [1] находятся в открытом доступе в сети Интернет с 08.04.2010 и могли быть приобретены у разработчика с даты их вступления в силу - 05.08.2009. Однако документов, подтверждающих указанные факты, с возражением не представлены.

Кроме того, упомянутые даты, с которых, по мнению лица, подавшего возражение, технические условия [1] стали общедоступными, являются более поздними, чем дата приоритета изобретения по оспариваемому патенту (14.04.2009).

Таким образом, возражение не содержит доводов, позволяющих признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «новизна».

Анализ доводов возражения и отзыва патентообладателя, касающихся соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

В качестве ближайшего аналога изобретения по оспариваемому патенту в возражении указан сплав по техническим условиям [1], которые, как отмечалось выше, не могут быть включены в уровень техники для оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности.

Источники информации [2]-[8] приведены в возражении лишь для подтверждения известности влияния вольфрама в количестве 0,2-0,5 мас.% на жаропрочность сплава. При этом в возражении не содержится указания на известность из упомянутых источников информации решений, которые характеризовались бы всеми другими признаками, приведенными в независимом пункте формулы изобретения по оспариваемому патенту.

Таким образом, возражение не содержит доводов, позволяющих признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В отношении дополнительных материалов, представленных 07.12.2015, следует отметить, следующее.

В указанных материалах содержится журнал [9] и обоснование несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость». Однако данное основание для оспаривания патента, а также журнал [9] не были указаны в возражении, следовательно, не могут быть рассмотрены в рамках данного возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.07.2015, патент Российской Федерации на изобретение № 2393260 оставить в силе.