

Приложение  
к решению Федеральной службы  
по интеллектуальной собственности

**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 «Новолипецкий металлургический комбинат» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 06.05.2019, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2411283, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2411283 на изобретение «Добавка к угольным шихтам» выдан по заявке № 2009129460/05 с приоритетом от 30.07.2009 на имя ЗАО "Управляющая компания "НКА-Холдинг". По данным государственного реестра 10.11.2011 состоялась регистрация договора об отчуждении исключительного права РД0089928 и переходе исключительного права ООО "Промышленные инновационные технологии Национальной коксохимической ассоциации" (далее – патентообладатель). Патент выдан со следующей формулой:

«Применение продукта замедленного полукоксования тяжелых нефтяных остатков с содержанием летучих от 12 до 25% и температурным

интервалом пластичности не менее 120°C в качестве добавки к угольным шихтам, используемым для производства металлургического кокса».

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

К возражению приложены копии следующих материалов:

- патентный документ RU 2355729 C1, дата публикации 20.05.2009 (далее – [1]);

- патентный документ RU 2296151 C1, дата публикации 27.03.2007 (далее – [2]);

- статья Х.А. Менендес и др., «Характеристика нефтяного кокса, используемого в качестве присадки для получения кокса в металлургической промышленности. Изменение термопластичных свойств угля», Национальный институт угля (INCAR-CSIC), Испания, журнал «Энергия и Топливо», 1996 г., №10, стр. 1262-1268 (далее – [3]);

- учебник Глущенко И.М., «Теоретические основы технологии горючих ископаемых», Металлургия, М., 1990 г., с. 264-267 (далее – [4]).

Лицом, подавшим возражение, отмечено, что задача, решаемая оспариваемым изобретением, заключается в создании универсальной добавки к угольным шихтам, обеспечивающей совместное коксование в шихтах углей с разными пластическими свойствами (с разными интервалами пластичности), а также улучшающей качество кокса. При этом в описании к оспариваемому патенту отсутствуют примеры использования угольной шихты, из которой с применением в виде добавки заявленного продукта был получен металлургический кокс улучшенного качества.

Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, фигуры 1 и 2, представленные в описании к оспариваемому патенту, характеризующие интервал пластичности, не подтверждают осуществление изобретения по

оспариваемому патенту.

Также отмечено, что из патентных документов [1] и [2] известны аналогичные продукты замедленного полукоксования, которые не характеризуются интервалом пластичности более 120°C.

Лицо, подавшее возражение, подчеркивает, что согласно данным об определении пластичности по методу Гизелера для продукта, представляющего собой нефтяной кокс, его интервал пластичности не может составлять «не менее 120°C».

В возражении отмечено, что о способе получения продукта замедленного полукоксования в описании к оспариваемому патенту приведены только давно известные сведения, например, из учебника [4].

Таким образом, по мнению лица, подавшего возражение, не доказана возможность осуществления изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения, ни на основе описания изобретения, ни на основе сведений из уровня техники. Средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения в описании к оспариваемому патенту, отсутствуют.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого 10.07.2019 поступил отзыв.

К отзыву приложены копии следующих материалов:

- памятка оператору Бендеров Д.И. «Установка по производству кокса», М.: Химия, 1977, с.14-15 (далее – [5]);

- книга Бендеров Д.И. и др., «Процесс замедленного коксования в необогреваемых камерах», М.: Химия, 1976, с.24 (далее – [6]);

- ТУ 0258-229-00190437-2008 «Добавка коксующая» от 01.07.2009 (далее – [7]);

- ТУ 0258-229-00190437-2008 «Добавка коксующая изменение №1» от 01.11.2009 (далее – [8]);

- ТУ 0258-229-00190437-2008 «Добавка коксующая изменение №2» от

01.02.2010 (далее – [9]);

- ТУ 0258-229-00190437-2008 «Добавка коксующая изменение №3» от

01.02.2012 (далее – [10]);

- ТУ 0258-229-00190437-2008 «Добавка коксующая изменение №4» от

01.04.2012 (далее – [11]);

- ТК 395 «Кокс и продукты коксования» от 17.03.1997 (далее – [12]);

- справка о ТУ 0258-229-00190437-2008 «Добавка коксующая» и ТК 395 от 04.07.2019 (далее – [13]);

- журнал «Кокс и химия» 1933, №1, статья Базилевич Л.П. «Температурные границы пластического состояния углей», статья Гофман и др., «Очистка технических газов от сероводорода с получением элементарной серы» (далее – [14]);

- книга Караваяев Н.М. «Химия твердого топлива» М.: изд-во «Иностранной литературы», 1951, с.167 (далее – [15]);

- учебник Менковский М.А. «Химическая технология угля», М.: Углетехиздат, 1957, с.14 (далее – [16]);

- книга Грязнов Н.С., «Основы теории коксования», Metallurgia, 1976 г., стр. 161-171 (далее – [17]);

-книга Тайц Е.М. и др., «Методы анализа и испытания углей» М.: «Недры», 1983, с.238-243 (далее – [18]).

Патентообладатель отмечает, что действительно, как указано в возражении, до даты приоритета оспариваемого патента для продукта (нефтяного кокса), характеризующегося содержанием летучих веществ от 12 до 25% и полученного в процессе замедленного полукоксования тяжелых нефтяных остатков, не было известно наличие свойства, касающегося интервала пластичности не менее 120°C.

При этом, для получения продукта замедленного полукоксования тяжелых нефтяных остатков с содержанием летучих от 12 до 25% интервала пластичности не менее 120°C нет необходимости обеспечивать специальные

режимы замедленного полукоксования. Неожиданно было выявлено, что в известном процессе замедленного полукоксования тяжелых нефтяных остатков получаемый на выходе продукт, можно использовать в качестве добавки к угольным шихтам, обеспечивающей возможность совместного коксования компонентов разнородных шихт, характеризующихся различными интервалами пластичности.

Определить интервал пластичности и отобрать нефтяной кокс, характеризующийся одновременно содержанием летучих веществ от 12 до 25% и интервалом пластичности не менее 120°C, как отмечает патентообладатель, можно с помощью измерения интервала пластичности, который осуществляется известными методами и средствами, раскрытыми в описании к оспариваемому патенту (метод Гизелера, метод Сапожникова, метод Одибера-Арну). Метод Гизелера известен из источников информации [18] и [15], пластометрический способ по методу Сапожникова известен из источников [16] и [14] и метод Одибера-Арну раскрыт в ГОСТ 13324-94.

Возможность получения в процессе замедленного полукоксования нефтяного кокса с содержанием летучих веществ в интервале от 12 до 25% изложена, в том числе, в патентном документе RU 2355729, приведенном в описании к оспариваемому патенту. Также такая возможность раскрыта в ТУ [7]-[11] на «Добавку коксующую» с содержанием летучих веществ от 15 до 25%, получаемую методом замедленного коксования.

Неизвестное свойство коксующей добавки, касающееся интервала пластичности более 120 °С, впервые обнаружено, как один из необходимых признаков для применения в новом качестве (в качестве универсальной добавки) к угольным шихтам.

В отзыве отмечено, что процесс получения нефтяного кокса с заданными свойствами, качеством, в том числе с определенным содержанием летучих веществ - простая инженерная задача, реализуемая стандартными инженерными методами путем подбора соответствующих параметров

коксования (источники [1]-[2]).

В отзыве подчеркнуто, что применимость оспариваемого изобретения для составления угольных шихт на коксохимических предприятиях также не вызывает сомнения, т.к. хорошо известно, что основным условием оптимизации свободного спекания угольных смесей является наложение температурных интервалов пластического состояния компонентов, что раскрыто в источнике информации [17].

Таким образом, изобретение по оспариваемому патенту соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость».

На заседании коллегии 11.07.2019 от лица, подавшего возражение, поступили дополнительные материалы, которые представляют собой график и таблицу.

К упомянутым дополнительным материалам приложены копии следующих источников информации:

- Справочник коксохимика «Производство кокса» под ред. Шелкова А.К., М.: Издательство «Металлургия», 1965, том 2, на 5 л. (далее – [19]);

- Геологический словарь, изд-во «Недра», 1978, том 2, с.252 (далее – [20]).

Также лицом, подавшим возражение, на заседании коллегии 11.07.2019 были представлены письменные комментарии к отзыву патентообладателя, которые по существу повторяют доводы, изложенные в возражении.

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

С учетом даты подачи заявки (30.07.2009), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия изобретения по указанному патенту условиям патентоспособности включает Гражданский кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее – Кодекс), и 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 29.10.2008 №327, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.02.2009 №13413 (далее – Регламент).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно пункту 4 статьи 1350 Кодекса изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1354 Кодекса охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

Согласно подпункту 2 пункта 24.5.1 Регламента при установлении возможности использования изобретения в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности, проверяется, указано ли назначение изобретения в описании, содержащемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу изобретения - то в описании или формуле изобретения). Кроме того, проверяется, приведены ли в указанных документах и чертежах, содержащихся в заявке на дату подачи, средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы

изобретения. При отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые 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.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 24.5.1 Регламента, если установлено, что соблюдены все указанные требования, изобретение признается соответствующим условию промышленной применимости. При несоблюдении хотя бы одного из указанных требований делается вывод о несоответствии изобретения условию промышленной применимости.

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

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

Назначением изобретения является применение продукта замедленного полукоксования тяжелых нефтяных остатков (с характеристиками, раскрытыми в формуле изобретения) в качестве добавки к угольным шихтам, используемым для производства металлургического кокса.

Добавка представляет собой продукт замедленного полукоксования тяжелых нефтяных остатков (реферат, с.1 описания, формула изобретения) с содержанием летучих от 12 до 25 % и температурным интервалом пластичности не менее 120°C.

Аналогичная добавка с соответствующим содержанием летучих известна из уровня техники. Так, в описании к оспариваемому патенту приведен

источник информации – патентный документ [1] (с.1 описания к оспариваемому патенту). Таким образом, специалисту в данной области техники известны средства и методы получения нефтяного полукокса и известно, какие параметры процесса необходимо регулировать, чтобы получить продукт с данными характеристиками.

Между тем, в описании к оспариваемому патенту приведены исходные материалы (пиролизная смола, гудрон), которые подвергаются полукоксованию и температурный режим полукоксования (до 500°C) (с.2 описания, абзац 4). Также в описании раскрыто в какие угольные шихты может быть введена данная добавка (с.2 описания, абзацы 2, 3, 5).

Реализация назначения также подтверждена в описании к оспариваемому патенту. Вопреки мнению лица, подавшего возражение, фигуры 1 и 2 действительно иллюстрируют реализацию назначения изобретения.

Так, на фигуре 1 представлена кривая, характеризующая температурный интервал пластичности угля марки Hard Coking Coal (HCC) Peak Downs (Австралия), который считается наиболее ценным (эталонным) для производства кокса. На фигуре 2 представлена кривая, характеризующая температурный интервал пластичности добавки по оспариваемому патенту. Обе кривые представляют собой модель коксования по методу Одибера-Арну. В сравнении совершенно очевидно (интерпретация полученных данных представлена в описании на с. 2-3), что интервал пластичности коксующей добавки значительно шире, чем у эталонной марки угля, что позволяет применять коксующую добавку по оспариваемому патенту универсально, по отношению к различным угольным шихтам, состоящим из различного сырья для производства металлургического кокса. В описании к оспариваемому патенту раскрыто, что данное неожиданно выявленное свойство нефтяного полукокса с содержанием летучих от 12 до 25% обусловлено именно широким интервалом пластичности (не менее 120°C), который может быть определен специалистом в данной области техники методом Гизелера,

пластометрическим способом Сапожникова и упомянутым выше методом Одибера-Арну (с.2 описания, абзац 1).

Нельзя согласиться с мнением лица, подавшего возражение, что добавка, представляющая собой нефтяной полукокс, в соответствии со сведениями известными из статьи [3], не может характеризоваться интервалом пластичности не менее 120°C. Так, в статье [3] раскрыты интервалы пластичности, определенные по методу Гизелера для угля без добавок и для смесей угля с нефтяными коксами различной химической активности. Статья [3] не относится к определению интервала пластичности индивидуально для нефтяного полукокса.

Патентные документы [1] и [2] и источник информации [4] содержат сведения о получении нефтяного кокса и полукокса из различного сырья и не раскрывают информацию об интервале пластичности полученных продуктов и не доказывают, что интервал пластичности не менее 120°C не может быть определен у упомянутых продуктов.

Таким образом, в описании к оспариваемому патенту указано назначение изобретения и раскрыты средства и методы для его осуществления с реализацией указанного назначения.

На основании изложенного можно сделать вывод, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «промышленная применимость» (см. пункт 4 статьи 1350 Кодекса).

От лица, подавшего возражение, 16.07.2019 поступило особое мнение, в котором затронуты вопросы технического характера, по существу проанализированные в настоящем заключении выше.

Что касается мнения лица, подавшего возражение о том, что для применения нового продукта по определенному назначению в материалах к оспариваемому патенту должны быть приведены средства и методы получения такого нового продукта следует отметить, что данное мнение не верно. Так, как

уже было отмечено выше, нефтяной полукокс с содержанием летучих от 12 до 25 % не является новым продуктом, новым является выявленное свойство данного продукта, а именно интервал пластичности не менее 120°C, что действительно не известно из уровня техники. Именно данное неожиданно выявленное свойство нефтяного полукокса позволяет применять его в качестве добавки к различным угольным шихтам, предназначенным для получения металлургического кокса на коксохимических предприятиях.

Что касается упомянутого в особом мнении источника информации ГОСТ 13324-94, то он отсутствовал в материалах возражения и не может быть проанализирован в настоящем заключении.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.05.2019, патент Российской Федерации на изобретение № 2411283 оставить в силе.**