

**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 Зарочинцева А.В. (далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2660782, поступившее 27.08.2018, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2660782 на изобретение «Брикет из шлакообразующей смеси» выдан по заявке №2017129982/02 с приоритетом от 24.08.2017 на имя Стоянова Д.В. (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«Брикет из шлакообразующей смеси для рафинирования стали, содержащий ингредиенты в виде сформованных частиц корундового материала, отходов производства белого электрокорунда и органического связующего, отличающийся тем, что он имеет форму цилиндра и высушен при температуре 50-80°C не менее 15 часов, при этом в качестве корундового материала использован сферокорунд, а в качестве отходов производства белого электрокорунда - непролав высокоглиноземистый при следующем соотношении ингредиентов, мас. %:

сферокорунд	80-90
непролав высокоглиноземистый	5-10
органическое связующее	5-7».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса 27.08.2018 поступило возражение, мотивированное несоответствием изобретения по оспариваемому патенту требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники и несоответствием изобретения условиям патентоспособности «промышленная применимость», «новизна» и «изобретательский уровень».

В подтверждение данного довода к возражению приложены следующие материалы (копии):

- патент RU 2401869, дата публикации 20.10.2010 (далее – [1]);
- лицензионный договор на использование изобретения по патенту RU 2401869 от 24.12.2010 (далее – [2]);
- приказ о приеме на работу Стоянова Д.В. от 01.02.2013 (далее – [3]);
- приказ о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) Стояновым Д.В. от 25.04.2016 (далее – [4]);
- решение Коминтерновского районного суда г.Воронежа о признании приказа об увольнении Стоянова Д.В. незаконным от 22.06.2017 (далее – [5]);
- приказ о приеме на работу Зарочинцева А.В. от 14.03.2013 (далее – [6]);
- ТУ 1568-011-85326134-2009 Шлакообразующий компонент марки ШОК нейтрализатор 90Б, срок введения с 03.11.2009 (далее – [7]);
- ТУ 1568-011-85326134-2009 изменение №1, Шлакообразующий компонент марки ШОК нейтрализатор 90Б, срок введения с 17.12.2015 (далее – [8]);
- ТР 002.1-85326134-2016 на производство шлакообразующего компонента марки ШОК нейтрализатор 90Б, введен в действие 02.02.2016 (далее – [9]).

В возражении отмечено то, что брикет из шлакообразующей смеси, раскрытый в патенте [1] по технологии его получения полностью идентичен брикету в решении по оспариваемому патенту. Так, по мнению лица, подавшего возражение, «для производства материала используются такие же компоненты, изготовление его осуществляется с использованием такого же оборудования» и

«при изготовлении материала применяется такая же последовательность действий и операций», как при производстве материала, защищенного патентом [1]. Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, решение по патенту [1] «содержит описание технологии и принципов производства всей группы материалов данного назначения», а решение по оспариваемому патенту лишь «конкретизирует, детализирует и копирует содержание патента [1] в отношении одного единственного материала, что является прямым заимствованием технологии».

В возражении также отмечено, что решение по оспариваемому патенту и решение по патенту [1] «обладают наличием общих существенных признаков, а именно химическим составом, технологией производства и применения».

Кроме того, в возражении отмечено, что «решающим для правильного разрешения спора является вопрос о характере участия каждого из лиц, указанных в патенте» в качестве авторов изобретения. В качестве подтверждения наличия вопроса об авторстве приведены источники информации [2]-[6].

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя, отзыв от которого поступил 19.10.2018.

В своем отзыве патентообладатель отметил, что в тексте возражения отсутствуют какие либо указания, на признаки, которые отсутствовали, т.е. не были раскрыты на дату подачи заявки.

Техническое решение, раскрытое в патенте [1] является прототипом (наиболее близким аналогом) изобретения, на базе которого создано оспариваемое изобретение. По мнению патентообладателя в техническом решении согласно патенту [1] не раскрыты такие признаки как «брикет имеет форму цилиндра», «брикет высушен при температуре 50-80°C не менее 15 часов», «в качестве корундового материала использован сферокорунд» и «в качестве отходов производства белого электрокорунда используется непроплав высокоглимнеземистый» при определенном соотношении компонентов. При этом, как указано в возражении, именно упомянутые выше признаки

«обеспечивают стабильность химического состава рафинировочного сплава, повышение основности шлака, ускорение процесса раскисления, снижение агрессивного воздействия шлака на футеровку и образование осыпи при транспортировке и отдаче материала (с. 5, строки 16-19 описания)».

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

С учетом даты подачи заявки (24.08.2017) правовая база включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы, (далее - Правила ИЗ), утвержденные приказом Министерства экономического развития РФ от 25.05.2016 № 316, зарегистрированные в Минюсте РФ 11.07.2016 №42800, Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение (далее – Требования ИЗ) утвержденные приказом Министерства экономического развития РФ от 25.05.2016 № 316, зарегистрированные в Минюсте РФ 11.07.2016 №42800 и Порядок проведения информационного поиска при проведении экспертизы по существу по заявке на выдачу патента на изобретение и представления отчета о нем (далее Порядок ИЗ) утверждены приказом Министерства экономического развития РФ от 25 мая 2016 г. N 316.

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 подпунктом 2 пункта 2 статьи 1350 Кодекса заявка на изобретение должна содержать описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

В соответствии с п.53 Правил ИЗ при проверке достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктом 2 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее

подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники проверяется, содержатся ли в документах заявки, представленных на дату ее подачи, сведения о назначении изобретения, о техническом результате, обеспечиваемом изобретением, раскрыта ли совокупность существенных признаков, необходимых для достижения указанного заявителем технического результата.

В соответствии с п.66 Правил ИЗ при проверке промышленной применимости изобретения устанавливается, может ли изобретение быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

При установлении возможности использования изобретения в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях экономики или в социальной сфере проверяется, возможна ли реализация назначения изобретения при его осуществлении по любому из пунктов формулы изобретения, в частности, не противоречит ли заявленное изобретение законам природы и знаниям современной науки о них.

В соответствии с п.70 Правил ИЗ при проверке новизны изобретение признается новым, если установлено, что совокупность признаков изобретения, представленных в независимом пункте формулы изобретения, неизвестна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета изобретения (далее - уровень техники).

В соответствии с п.11 Порядка ИЗ общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться.

В соответствии с п.12 Порядка ИЗ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

- для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования;
- для проектов технических регламентов, национальных стандартов Российской Федерации, государственных стандартов Российской Федерации

дата опубликования уведомления об их разработке или о завершении их публичного обсуждения или дата опубликования проекта;

- для технических регламентов, национальных стандартов Российской Федерации, государственных стандартов Российской Федерации - дата их официального опубликования;

- 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.

В соответствии с п.72 Правил ИЗ если установлено, что изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, соответствует условию новизны, осуществляется проверка изобретательского уровня изобретения.

В соответствии с п.75 Правил ИЗ при проверке изобретательского уровня изобретение признается имеющим изобретательский уровень, если установлено, что оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

Изобретение явным образом следует из уровня техники, если оно может быть признано созданным путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и (или) общих знаний специалиста.

В соответствии с п.76 Правил ИЗ проверка изобретательского уровня изобретения может быть выполнена по следующей схеме:

- определение наиболее близкого аналога изобретения;
- 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 заявленного изобретения;
- анализ уровня техники в целях подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного

изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе проверки не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

В соответствии с п.52 Требований ИЗ формула изобретения предназначается для определения объема правовой охраны изобретения, предоставляемой на основании патента.

В соответствии с подпунктом 2 п.53 Требований ИЗ формула изобретения должна быть полностью основана на описании изобретения, то есть определяемый формулой изобретения объем правовой охраны изобретения должен быть подтвержден описанием изобретения;

В соответствии с подпунктом 3 п.53 Требований ИЗ формула изобретения должна ясно выражать сущность изобретения как технического решения, то есть содержать совокупность существенных признаков, в том числе родовое понятие, отражающее назначение изобретения, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и получения при осуществлении изобретения технического результата.

В соответствии с подпунктом 2 п.54 Требований ИЗ пункт формулы включает признаки изобретения, в том числе родовое понятие, отражающее назначение изобретения, с которого начинается изложение формулы изобретения, и состоит из ограничительной части, включающей признаки изобретения, совпадающие с признаками прототипа, и отличительной части, включающей признаки, которые отличают изобретение от прототипа.

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 1398 Кодекса патент на изобретение может быть признан недействительным полностью или частично в случае выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом, либо без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя

лица, являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Патент на изобретение в течение срока его действия может быть оспорен в судебном порядке любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных подпунктом 5 п.1 статьи 1398 Кодекса.

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

Анализ доводов возражения в отношении соответствия изобретения условию патентоспособности «новизна» показал следующее.

Изобретение относится к брикету из шлакообразующей смеси для рафинирования стали.

Наиболее близким аналогом является брикет из шлакообразующей смеси для рафинирования стали известный из патента [1] (п.п.5-8 и п.п.9-12 формулы изобретения, реферат). Брикет известный из патента [1] характеризуется тем, что материалами, используемыми в качестве компонентов, содержащих  $Al_2O_3$  и чистый Al для получения спрессованных частиц с определенным соотношением  $Al_2O_3$ , являются смеси включающие

- в первом варианте осуществления брикета: электрокорунд белый (30%), глиноземистый цемент (7%), высокоглиноземистый лом (26%) и лом шамотный (37%);

- во втором варианте осуществления брикета: глинозем (10%), электрокорунд белый (15%), глиноземистый и/или высокоглиноземистый цемент (7%), высокоглиноземистый лом (37%), глина (каолин) (13%) и стружка алюминиевая (18%);

- в третьем варианте осуществления брикета: глинозем (10%), электрокорунд белый (10%), глиноземистый и/или высокоглиноземистый цемент (7%) и лом шамотный (30%) (таблица 2 патента [1]).

Органическое связующее используется в количестве 1-4 мас.% (п.п.5, 9 формулы изобретения патента [1]).

При этом, согласно описанию изобретения по патенту [1] брикеты имеют



форму куба с размером ребер не более 45 мм.

Брикет по оспариваемому патенту отличается от брикета, известного из патента [1] тем, что в качестве источника  $Al_2O_3$  используется сфериокорунд (до 80-90 мас.%) и непроплав высокоглиноземистый (отход производства белого электрокорунда) (5-10 мас.%). Органическое связующее используется в количестве 5-7 мас.%. Брикет имеет форму цилиндра. Брикет высушен при температуре 50-80°C не менее 15 часов.

Таким образом, можно констатировать, что оспариваемое изобретение соответствует условию патентоспособности «новизна».

Анализ доводов возражения в отношении соответствия изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень» показал следующее.

Техническим результатом изобретения по оспариваемому патенту является обеспечение стабильности химического состава рафинировочного шлака, повышение основности шлака, ускорение процесса раскисления, снижение агрессивного воздействия шлака на футеровку и образование осыпи при транспортировке и отдаче материала.

Вместе с тем, в возражении не приведено источников информации свидетельствующих об известности упомянутых выше отличительных признаков в уровне техники и известности их влияния на технический результат.

Источник информации [7] является документом «для ограниченного пользования», источники информации [8]-[9], представляют собой технические условия и технический регламент. Технические условия [8] были введены в действие в 2015 году. При этом лицом, подавшим возражение, не было представлено каких-либо документов, подтверждающих то, что технические условия [8] были общедоступны неограниченному кругу лиц до даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту. Кроме того, общие правила в отношении технических условий (ТУ) устанавливает ГОСТ 2.114-95. При этом данный стандарт не предусматривает регистрацию ТУ, которая была отменена в 1994 году, и публикацию ТУ в каких-либо изданиях. В соответствии с п.п. 4.3, 4.5, 4.7 Правил заполнения и представления каталожных листов продукции: ПР 50-718-99, 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. Таким образом, сами технические условия, являясь собственностью разработчика, объектом авторского права, могут приобрести статус общедоступного источника информации только в результате соответствующих действий их разработчика, факт осуществления которых в возражении документально не подтвержден.

Для технического регламента [9], также не подтверждена возможность ознакомления любого лица на дату подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, с содержанием регламента [9].

Таким образом, сведения, содержащиеся в источниках [7]-[9], не могут быть включены в уровень техники для целей проверки патентоспособности изобретения по оспариваемому патенту.

Кроме того, совместно с источниками информации [2]-[6], упомянутые источники [7]-[9] приведены для иллюстрации вопроса об установлении авторства изобретения.

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

Анализ возражения в отношении мотива о несоответствия изобретения достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения показал следующее.

Можно констатировать, что сведения о назначении, о техническом результате, обеспечиваемом изобретением и совокупность существенных признаков, необходимых для достижения технического результата содержатся в материалах заявки, представленных на дату ее подачи.

При этом, в возражении отсутствуют доводы, касающиеся несоответствия документов заявки на изобретение, представленных на дату ее подачи требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления специалистом в данной области техники.

Анализ мотива возражения в отношении несоответствия изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость» показал следующее.

В описании к оспариваемому патенту приведен пример («пример осуществления»), иллюстрирующий реализацию назначения изобретения при его осуществлении.

При этом, в возражении отсутствуют доводы, касающиеся несоответствия изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость».

Таким образом, в возражении отсутствуют доводы, позволяющие признать оспариваемый патент недействительным.

Что касается авторства изобретения, то следует отметить, что оно может быть оспорено в судебном порядке в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 и пунктом 2 статьи 1398 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.08.2018, патент Российской Федерации на изобретение № 2660782 оставить в силе.**