

## **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 ООО «ЕвразХолдинг» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 29.10.2019, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2637965, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2637965 на изобретение «Нефтяная коксующая добавка» выдан по заявке № 2016143290 с приоритетом от 02.11.2016 на имя ООО «Промышленные инновационные технологии Национальной коксохимической ассоциации» (далее – патентообладатель). Патент выдан со следующей формулой:

«Нефтяная коксующая добавка, состоящая из продукта замедленного полукоксования тяжелых нефтяных остатков, отличающаяся тем, что продукт замедленного полукоксования тяжелых нефтяных остатков, полученный путем выдержки в течение 14-24 часов при температуре 450-500°С при коэффициенте рециркуляции в камере коксования от 1,05 до 1,2, характеризуется содержанием летучих веществ от 14 до 28% и коксуюмостью по Грей-Кингу не ниже индекса G».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса было подано возражение, мотивированное наличием в формуле изобретения, которая содержится в решении о выдаче патента, признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в документах, представленных на эту дату, несоответствием изобретения по оспариваемому патенту требованию достаточности раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления специалистом в данной области техники, а также несоответствием изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень».

К возражению приложены копии следующих материалов:

- патентный документ RU 2400518 C1, дата публикации 27.09.2010 (далее - [1]);
- ГОСТ 16126-91 «Уголь. Метод определения спекаемости по Грей-Кингу», дата введения 01.01.1993 (далее - [2]);
- патентный документ RU 2355729 C1, дата публикации 20.05.2009 (далее - [3]);
- патентный документ RU 2411283 C1, дата публикации 10.02.2011 (далее - [4]);
- ТУ 0258-229-001904437-2008 на продукт «Добавка коксующая» от 30.01.2012 (далее - [5]);
- ГОСТ 19932-99 «Нефтепродукты. Определение коксующести методом Конрадсона», дата введения 28.05.1999 (далее - [6]);
- ГОСТ 17070-87 «Угли. Термины и определения», дата введения 01.07.1989 (далее - [7]);
- ГОСТ 54250-2010 «Определение реакционной способности кокса (CRI) и прочности кокса после реакции (CSR)» (далее - [8]);
- книга Гофтман М.В. «Прикладная химия твердого топлива», М.: Государственное научно-техническое издательство литературы по черной и цветной металлургии, 1963. с. 1, 579-585 (далее - [9]);

- статья Хайрудинов И.Р. «Проблемы создания производства нефтяных спекающих добавок в угольные шихты для коксования», Нефтепереработка и нефтехимия, №3, 2006. с. 28, 29 (далее - [10]);

- книга Бендеров Д.И. и др., «Процесс замедленного коксования в необогреваемых камерах», М.: Издательство «Химия», 1976. с. 5, 6 (далее - [11]);

- книга Сюняев Д.И. «Замедленное коксование нефтяных остатков», - М.: Издательство «Химия», 1967. с. 2, 22, 23 (далее - [12]);

- учебное пособие А.И. Богомолов и др., «Химия нефти и газа» - Л.: Издательство «Химия», 1989. с. 310 (далее - [13]);

- Словарь по геологии нефти и газа. Под ред. В.И. Александровой, и др. - Л.: Издательство «Недра», 1988. с. 431 (далее - [14]);

- Геологический словарь. Том второй. Под ред. Л.В. Власовой - М.: Издательство «Недра», 1978. с. 112 (далее - [15]);

- статья Г. А. Нечкин и др., «Возможности коксодоменного передела», СТАЛЬ, выпуск № 9, 2015 год, с. 5-14 (далее - [16]).

По мнению лица подавшего возражение, в формуле изобретения оспариваемого патента, присутствуют признаки «при температуре 450-500°C», нераскрытые в документах, представленных на дату ее подачи от 02.11.2016.

Кроме того, документы заявки на изобретение по оспариваемому патенту, представленные на дату ее подачи, не соответствуют требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники, поскольку в описании не приведены характеристики, позволяющие отличить нефтяную коксующую добавку от других добавок, в материалах заявки не раскрыт способ получения продукта замедленного коксования, который характеризуется «коксуемостью по Грей-Кингу не ниже индекса G». Также в возражении отмечено, что в первичных материалах описания заявки не приведены сведения, подтверждающие возможность получения технического результата при

осуществлении изобретения в объеме совокупности существенных признаков, указанных в разделе «сущность изобретения». Так, в первичных материалах заявки не приведены примеры осуществления изобретения, показывающие возможность получения технического результата во всем интервале изменяющихся значений параметра температуры от 450 до 500°C, а приведены данные только для точечного значения температуры 465°C.

Также, в возражении указано, что при известности сведений, раскрытых в источниках информации [1]-[16], изобретение по оспариваемому патенту для специалиста явным образом следует из уровня техники, в связи с чем не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого в корреспонденции от 08.07.2020 и на заседании коллегии, проходившем 09.07.2020, поступил отзыв.

В отзыве патентообладатель выражает несогласие с доводами возражения.

Кроме того, к отзыву и дополнительным материалам был приложен ряд источников информации для подтверждения позиции патентообладателя.

На заседании коллегии, проходившем 14.08.2020, от лица, подавшего возражение, поступили дополнительные материалы, содержащие доводы, по существу повторяющие доводы возражения. К дополнительным материалам также были приложены копии страниц справочной литературы.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (02.11.2016), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база включает Кодекс, а также Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы (далее – Правила) и Требования к документам заявки на выдачу патент на изобретение (далее – Требования), утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от

25.05.2016 № 316, зарегистрированные в Минюсте РФ 11.07.2016 № 42800.

Согласно пункту 2 статьи 1248 Кодекса в случаях, предусмотренных Кодексом, защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, с оспариванием предоставления этим результатам и средствам правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Решения этого органа вступают в силу со дня принятия. Они могут быть оспорены в суде в установленном законом порядке.

Согласно пункту 1 статьи 1398 Кодекса патент на изобретение может быть признан недействительным полностью или частично.

Согласно пункту 2 статьи 1398 Кодекса патент на изобретение в течение срока его действия может быть оспорен путем подачи возражения в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Согласно пункту 4 статьи 1398 Кодекса патент на изобретение признается недействительным полностью или частично на основании решения, принятого федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1248 Кодекса.

Согласно пункту 5 статьи 1398 Кодекса патент на изобретение, признанный недействительным полностью или частично, аннулируется со дня подачи заявки на патент.

Согласно пункту 7 статьи 1398 Кодекса признание патента недействительным означает отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о выдаче патента на изобретение и аннулирование записи в соответствующем государственном реестре.

В соответствии с пунктом 2.8 Правил ППС не принимаются к

рассмотрению возражения, относящиеся к выдаче патента на изобретение, действие которого прекращено.

В соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС решение о прекращении делопроизводства по возражению принимается в случае выявления при подготовке к рассмотрению возражения или при его рассмотрении обстоятельств, не соответствующих условиям и требованиям, установленным Разделом II Правил ППС, и исключающих возможность принятия возражения к рассмотрению или принятия по нему решения

В процессе делопроизводства по рассматриваемому возражению, поступившему 29.10.2019, было установлено следующее.

Против выдачи оспариваемого патента 16.05.2019 поступило другое возражение, рассмотрение которого состоялось на заседании 14.08.2020. По результатам этого более раннего рассмотрения было принято решение Роспатента от 30.12.2020 об удовлетворении возражения и признании оспариваемого патента недействительным полностью. Данное решение вступило в силу со дня его принятия (см. пункт 2 статьи 1248 Кодекса).

Исходя из этого, патент на изобретение № 2637965 аннулирован со дня подачи заявки на выдачу патента (см. пункту 5 статьи 1398 Кодекса).

Таким образом, на дату проведения заседания коллегии (13.01.2021) по рассмотрению настоящего возражения, поступившего 29.10.2019, действие оспариваемого патента было прекращено, что исключает возможность дальнейшего рассмотрения данного возражения в связи с отсутствием предмета спора.

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

**прекратить делопроизводство по возражению, поступившему 29.10.2019.**