

**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, действовавшей на дату подачи возражения, и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454, с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России и Минэкономразвития России от 23.11.2022 № 1140/646 (далее - Правила ППС), рассмотрела возражение Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» (ПАО «ЛУКОЙЛ») (далее - лицо, подавшее возражение), поступившее 25.03.2024, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2576429, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2576429 на группу изобретений «Способ получения коксующей добавки замедленным коксованием (варианты)», обладателем исключительного права на которую является Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМИНТЕХ» (далее - патентообладатель), выдан по заявке № 2014105897 с приоритетом от 19.02.2014 со следующей формулой:

«1. Способ получения коксующей добавки замедленным коксованием, включающий нагрев исходного сырья, смешивание исходного сырья с рециркулятом в емкости с формированием вторичного сырья, нагрев вторичного сырья и подачу его в камеру коксования, коксование с образованием целевого продукта и дистиллятных продуктов, которые подают в ректификационную колонну для разделения на газ,

бензин, легкий и тяжелый газойли коксования и кубовый остаток, отличающийся тем, что сначала для различных видов исходного сырья экспериментально устанавливают графическую зависимость содержания летучих веществ в средней пробе коксующей добавки от температуры вторичного сырья с различной плотностью на входе в камеру коксования, затем для заданного содержания летучих веществ по установленной графической зависимости подбирают температуру вторичного сырья с известной плотностью на входе в камеру коксования и осуществляют его нагрев в интервале температур 455-485°C.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве рециркулята используют тяжелый газойль коксования, при этом коэффициент рециркуляции составляет не более 1,2.

3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в камеру коксования подают кубовый остаток или кубовый остаток в смеси со вторичным сырьем.

4. Способ получения коксующей добавки замедленным коксованием, включающий нагрев исходного сырья, подачу нагретого исходного сырья в нижнюю часть ректификационной колонны для смещивания исходного сырья с высококипящими фракциями продуктов коксования с образованием вторичного сырья, а также газа, бензина, легкого и тяжелого газоильей коксования, нагрев вторичного сырья и подачу его в камеру коксования, коксование с образованием целевого продукта и дистиллятных продуктов коксования, отличающейся тем, что сначала для различных видов исходного сырья экспериментально устанавливают графическую зависимость содержания летучих веществ в средней пробе коксующей добавки от температуры вторичного сырья с различной плотностью на входе в камеру коксования, затем для заданного содержания летучих веществ по установленной графической зависимости подбирают температуру вторичного сырья с известной плотностью на входе в камеру коксования и осуществляют его нагрев в интервале температур 455-485°C».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 упомянутого выше Гражданского кодекса Российской Федерации 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.

К возражению приложена копия материалов заявки № 2014105897, по которой был выдан оспариваемый патент, на 65 л. (далее - [1]).

В возражении указано, что во время рассмотрения заявки № 2014105897, по которой выдан оспариваемый патент, заявитель в ответ на запрос экспертизы по существу от 28.09.2015 представил заменяющие листы описания и формулы изобретения, с которыми впоследствии был выдан оспариваемый патент. При этом в формулу изобретения, которая содержится в решении о выдаче патента, были включены признаки, не раскрытые в документах, представленных на дату подачи заявки на изобретение, а именно, признаки «сначала» и «с известной плотностью».

По мнению лица, подавшего возражение, в первоначальных материалах заявки данные признаки отсутствовали. Так, указано, что в первоначальных документах заявки не измерялась плотность вторичного сырья, в них не предполагалось подбирать температуру вторичного сырья с известной плотностью. В оспариваемом патенте плотность вторичного сырья не известна, ее не определяли. При этом для характеристики исходного сырья также не использовался указанный признак «с известной плотностью».

В возражении отмечено, что включение в формулу изобретения признаков, которые не были раскрыты в первоначальных документах, привело к изменению сущности заявленного изобретения.

Патентообладатель в установленном порядке был ознакомлен с материалами возражения и в корреспонденции от 17.06.2024, а также на заседании коллегии, состоявшемся 19.06.2024, представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами лица, подавшего возражение.

С отзывом представлены копии следующих источников информации:

- О.Ф. Глаголева, В.М. Капустин, «Технология переработки нефти», Часть первая, «Первичная переработка нефти», М., Химия, КолосС, 2006 г., с. 102 (далее - [2]);

- Н. Абрамов, «Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений», 8-е издание, стереотипное, Русские словари, АСТ, Астрель, Хранитель, 2007 г., с. 229, 381, 463, 556 (далее - [3]);

- С.И. Ожегов, «Толковый словарь русского языка», 27-е издание, исправленное, М., ОНИКС, Мир и Образование, Астрель, 2011 г., с. 862, 1085, 1150 (далее - [4]).

Так, в отзыве отмечено, что в первоначальных материалах заявки в первом и четвертом независимых пунктах присутствовал признак «для различных видов исходного сырья предварительно экспериментально устанавливают зависимость», при этом, по мнению патентообладателя, термины «сначала» и «предварительно» являются синонимами и выражают одну и ту же сущность. В связи с этим патентообладатель полагает, что данный признак был раскрыт в первоначальных материалах заявки. В подтверждение этого в отзыве приведены определения данных терминов из словарей [3] и [4].

Также в отзыве отмечено, что плотность вторичного сырья определяется для целей, указанных в изобретении (в том числе, для достижения технического результата), плотностью выбранного исходного сырья, потому что именно от плотности выбранного исходного сырья зависит, будет достигнут технический результат или нет. При этом указано, что плотность вторичного сырья - это технологический параметр, определяемый по известным для специалиста формулам в зависимости от плотности исходного сырья, поэтому, если плотность исходного сырья известна, плотность вторичного сырья также априори является известной, поскольку этот параметр определяется плотностью выбранного исходного сырья. Также отмечено, что выбор исходного сырья для достижения технического результата осуществляется по результатам всего технологического цикла замедленного коксования. Вторичное сырье - это исходное сырье + рециркулят. Зная

коэффициент рециркуляции, определяющий объем рециркулята и сырье, представляющее собой рециркулят, плотность вторичного сырья определяется чисто технически, т.к. представляет собой параметр, производный от плотности исходного сырья.

Кроме того, в отзыве со ссылкой на источник информации [2] указано на известность формулы определения плотности вторичного сырья.

Таким образом, по мнению патентообладателя, включение в число признаков независимых пунктов 1 и 4 формулы изобретения оспариваемого патента слов «с известной плотностью» не привело к изменению сущности изобретения. Такое включение полностью основано на описании изобретения, поскольку перед этапом подбора (выбора) температуры вторичного сырья плотность исходного сырья была известна. Также признак «вторичное сырье с известной плотностью» является известным из первичных материалов заявки, поскольку плотность вторичного сырья будет известна всегда, если известна плотность исходного сырья.

С учетом изложенного патентообладатель делает вывод о том, что доводы лица, подавшего возражение, не являются обоснованными.

В корреспонденциях от 24.06.2024 и 02.07.2024 от лица, подавшего возражение, поступили дополнительные материалы, в которых изложены доводы о несогласии с доводами патентообладателя, по существу повторяющие доводы возражения.

С дополнительными материалами представлены копии следующих источников информации:

- «Толковый словарь современного русского языка», Д.Н. Ушаков, М., «Аделант», 2013 г., с. 184, 402 (далее - [5]);

- постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 31.10.2014 по делу № СИП-233/2014 (далее - [6]);

- решение Суда по интеллектуальным правам от 01.06.2023 по делу № СИП-630/2022 (далее - [7]);

- постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 15.08.2018 по делу № СИП-631/2017 (далее - [8]);

- постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 13.08.2018 по делу № СИП-540/2017 (далее - [9]);
- постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.03.2020 по делу № СИП-517/2019 (далее - [10]).

В дополнительных материалах отмечено, что признак «с известной плотностью» характеризует плотность вторичного сырья, которая в первоначальных документах не измерялась, не рассчитывалась и никак не учитывалась. Для характеристики исходного сырья также не использовался указанный признак «с известной плотностью», а в заявке отсутствовали сведения о расчете плотности вторичного сырья на основании плотности исходного сырья.

При этом, по мнению лица, подавшего возражение, невозможно утверждать, что в первоначальных материалах был раскрыт признак «с известной плотностью», характеризующий вторичное сырье, на том основании, что в них был раскрыт не равнозначный ему признак «определенной плотности», характеризующий исходное (не вторичное) сырье.

Также лицо, подавшее возражение, обращает внимание на судебную практику, которая подтверждает недопустимость включения в формулу изобретения признаков, которые отсутствовали в первоначальных материалах и являются неравнозначными заменами для раскрытия признаков.

Кроме того, в дополнительных материалах выражено мнение о том, что признак «предварительно» не является равнозначным признаку «сначала».

Также, по мнению лица, подавшего возражение, возможность корректировки формулы изобретения оспариваемого патента отсутствует, поскольку исключение из нее признаков «сначала» и «с известной плотностью», добавленных во время экспертизы, приведет к расширению объема прав и к возникновению нового объекта, на который патент не выдавался. При этом лицо, подавшее возражение, ссылается на судебную практику, касающуюся данного вопроса.

На основании изложенного в дополнительных материалах сделан вывод о том, что данные признаки не были раскрыты в первоначальных материалах заявки, а

включение в формулу изобретения указанных выше признаков привело к изменению сущности заявленного изобретения.

В корреспонденциях от 01.11.2024 и 02.11.2024 от лица, подавшего возражение, поступили дополнительные материалы, в которых изложены доводы, по существу повторяющие доводы, изложенные ранее.

С дополнительными материалами представлена копия решения Роспатента от 17.11.2023, касающегося оспариваемого патента (далее - [11]).

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

С учетом даты подачи заявки (19.02.2014), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности группы изобретений по указанному патенту включает упомянутый выше Гражданский кодекс Российской Федерации в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее - Кодекс), а также 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 октября 2008 г. № 327, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.02.2009 № 13413 и опубликованный в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 25.05.2009 № 21 (далее - Регламент).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1354 Кодекса для толкования формулы изобретения могут использоваться описание и чертежи.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1375 Кодекса заявка на изобретение должна содержать: 1) заявление о выдаче патента; 2) описание изобретения; 3) формулу изобретения; 4) чертежи и иные материалы.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1378 Кодекса дополнительные материалы изменяют заявку на изобретение по существу, в частности, в случае, если они

содержат признаки, которые подлежат включению в формулу изобретения и не были раскрыты в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату подачи заявки.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1398 Кодекса патент на изобретение может быть признан недействительным полностью или частично в случае наличия в формуле изобретения, которая содержится в решении о выдаче патента, признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в документах, представленных на эту дату.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 24.7 Регламента при поступлении дополнительных материалов, представленных заявителем и принятых к рассмотрению, проверяется, не изменяют ли они сущность заявленного изобретения. Дополнительные материалы признаются изменяющими сущность заявленного изобретения, если они содержат подлежащие включению в формулу признаки, не раскрытые на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи. Признаки считаются подлежащими включению в формулу изобретения не только в том случае, когда они содержатся в представленной заявителем уточненной формуле, но и когда заявитель лишь указывает на необходимость включения в формулу изобретения таких признаков.

В соответствии с пунктом 40 Правил ППС в рамках рассмотрения спора правообладатель вправе ходатайствовать с представлением материалов об изменении предоставленного патентом объема правовой охраны с соблюдением требований статьи 1378 Кодекса при условии, что это не повлечет расширения объема правовой охраны. Указанное ходатайство может быть подано, если испрашиваемые изменения устраниют причины, которые должны повлечь признание предоставления правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности недействительным либо в случае если без внесения соответствующих изменений предоставление правовой охраны (патент, свидетельство) должно быть признано недействительным полностью, а при их внесении - частично. Ходатайство правообладателя об изменении предоставленного патентом объема правовой охраны рассматривается коллегией с учетом мотивированного мнения лица, подавшего возражение (при наличии).

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

Анализ доводов, изложенных в возражении, отзыве патентообладателя и дополнительных материалах, касающихся наличия в формуле изобретения, которая содержится в решении о выдаче патента, признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в документах, представленных на эту дату, показал следующее.

В возражении и в дополнительных материалах приведены доводы о том, что в формулу изобретения, содержащуюся в решении о выдаче патента, включены признаки, не раскрытые в документах, представленных на дату подачи заявки, а именно, признак «сначала» и признак «с известной плотностью», относящийся к вторичному сырью.

Тут необходимо отметить, что в первоначальном описании, представленном на дату подачи заявки и содержащемся в материалах [1], было раскрыто, что для первого и второго вариантов осуществления заявленного способа для различных видов исходного сырья предварительно экспериментально устанавливают зависимость содержания летучих веществ в средней пробе коксующей добавки от температуры вторичного сырья на входе в камеру коксования, затем в зависимости от плотности исходного сырья по установленной графической зависимости подбирают температуру вторичного сырья на входе в камеру коксования. Также в первоначальном описании отмечено, что проводят исследования (лабораторные, пилотные, промышленные) для установления графической зависимости содержания летучих веществ в средней пробе коксующей добавки от температуры вторичного сырья на входе в камеру коксования различных видов сырья, характеризующихся определённой плотностью. Используя полученные данные, строят график зависимости содержания летучих веществ в средней пробе коксующей добавки от температуры вторичного сырья на входе в камеру коксования для каждого вида исходного сырья.

При этом можно согласиться с тем, что термин «сначала» действительно в первоначальном описании не упоминается в непосредственной формулировке,

однако, как видно из процитированного отрывка первоначального описания, там содержались термины «предварительно» и «затем», относящиеся к последовательности действий при осуществлении способов по оспариваемому патенту. Эти же термины присутствовали в независимых пунктах 1 и 4 первоначальной формулы изобретения.

Также следует отметить, что из словаря [4] известно, что «предварительный» - это предшествующий чему-нибудь, бывший перед чем-нибудь (см. с. 862), а «сначала» - это прежде, вначале, раньше чего-нибудь (см. с. 1085). Таким образом, термины «предварительно» и «сначала» имеют по сути одно и то же смысловое содержание в контексте настоящего изобретения.

Кроме того, вышеуказанная последовательность действий в первоначальном описании однозначно прослеживается и никакая иная последовательность действий не была в нём раскрыта, не подразумевалась и не предполагалась.

С учетом изложенного можно сделать вывод о том, что включение в формулу изобретения термина «сначала» вместо близкого по смыслу слова «предварительно» не привело к изменению сущности группы изобретений по оспариваемому патенту, поскольку данный признак был раскрыт в первоначальных материалах заявки и явным образом следует из них.

При этом в отношении признака, касающегося известной плотности вторичного сырья необходимо отметить следующее.

Анализ первоначальных материалов заявки, содержащихся в документе [1], показал, что данный признак в непосредственной формулировке отсутствовал в данных материалах.

Кроме того, следует согласиться с мнением лица, подавшего возражение, в том, что указанный показатель (плотность вторичного сырья) не раскрыт в первоначальных материалах заявки и явным образом не следует для специалиста из данных материалов.

Так, согласно первоначальному описанию оспариваемой группы изобретений при реализации способов, охарактеризованных в формуле изобретения,

обеспечивается получение коксующей добавки с заданным содержанием летучих веществ путем подбора температуры вторичного сырья на входе в камеру коксования в зависимости от плотности исходного сырья. Для этого экспериментально устанавливают графическую зависимость содержания летучих веществ в средней пробе коксующей добавки от температуры вторичного сырья для исходного сырья различной и известной плотности, как это раскрыто в описании группы изобретений по оспариваемому патенту и показано на фиг. 3.

При этом суть изобретений заключается в том, что для определенного вида исходного сырья с известной плотностью по указанным графическим зависимостям можно установить оптимальную температуру коксования для получения заданного содержания летучих веществ конечного продукта.

Вместе с тем в описании группы изобретений по оспариваемому патенту, содержащемся в заявке на дату ее подачи, не приведены конкретные значения плотности вторичного сырья, а также отсутствует какое-либо указание на то, что плотность вторичного сырья необходимо устанавливать, определять или рассчитывать.

При этом согласно первоначальному описанию группы изобретений по оспариваемому патенту вторичное сырье получают смешением первичного сырья с известной плотностью с рециркулятом при определенном соотношении и определенном значении коэффициента рециркуляции, что очевидно приводит к изменению плотности вторичного сырья по сравнению с плотностью первичного сырья.

Таким образом, для обеспечения возможности установления известности плотности вторичного сырья известности плотности исходного сырья, как таковой, не является достаточной, поскольку плотность вторичного сырья меняется в зависимости от типа, плотности и количества вводимого рециркулята, а также при различных значениях коэффициента рециркуляции.

Исходя из этого, является очевидным, что для того, чтобы плотность вторичного сырья стала известной ее необходимо измерить с помощью специальных

измерительных средств, либо рассчитать математически с учетом известных характеристик рециркулята и коэффициента рециркуляции.

Вместе с тем, как уже указано выше в настоящем заключении, в первоначальных материалах заявки, в частности, в описании, содержащемся в заявке на дату ее подачи, отсутствует указание на то, что плотность вторичного сырья каким-либо образом измерялась, устанавливалась или рассчитывалась математически, т.е. в первоначальных материалах заявки отсутствуют сведения, на основании которых можно было бы сделать вывод о том, что при осуществлении способов по оспариваемому патенту плотность вторичного сырья является известной или каким-либо образом определенной.

Тут следует отметить, что данное мнение подтверждает и сам патентообладатель, который выражает согласие с тем, что в первоначальных материалах заявки плотность вторичного сырья не устанавливалась и не определялась. При этом доводы патентообладателя сводятся, по сути, к тому, что методы определения плотности вторичного сырья являются широко известными специалистам в данной области и применительно к оспариваемой группе изобретений данный показатель может быть без труда определен.

Вместе с тем необходимо отметить, что известность методов определения плотности веществ, как измерительных, так и математических, не вызывает сомнения, однако сам факт известности таких методов при отсутствии указанных сведений об их использовании в описании группы изобретений, содержащемся в заявке на дату ее подачи, не говорит о том, что данные методы определения плотности вторичного сырья использовались при осуществлении оспариваемой группы изобретений.

Кроме того, следует отметить, что указанный признак «с известной плотностью» не является имманентно присущим признаку «вторичное сырье», поскольку характеризует, по сути, дополнительную стадию способов по оспариваемому патенту, раскрывающую операцию определения плотности вторичного сырья.

С учетом вышеизложенного следует констатировать, что признак формулы изобретения оспариваемого патента «вторичное сырье известной плотности», содержащийся в независимых пунктах 1 и 4 формулы, не раскрыт и не следует для специалиста явным образом из первоначальных материалов заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, в связи с чем включение данного признака в независимые пункты 1 и 4 формулы изобретения привело к изменению сущности группы изобретений по оспариваемому патенту (см. пункт 2 статьи 1378 Кодекса и подпункт 3 пункта 24.7 Регламента).

Данный подход подтвержден также и судебной практикой (см., например, судебные акты [6] и [7]).

На основании изложенного можно сделать вывод, что возражение содержит доводы, позволяющие признать наличие в формуле изобретения, которая содержится в решении о выдаче патента, признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в документах, представленных на эту дату, а, следовательно, имеются основания для признания оспариваемого патента недействительным (см. пункт 1 статьи 1398 Кодекса).

Что касается словаря [5], представленного лицом, подавшим возражение, то он содержит словарно-справочные данные, которые были учтены при формировании сделанного выше вывода.

В отношении решения [11], представленного лицом, подавшим возражение, и источников информации [2] и [3], представленных патентообладателем, следует отметить, что они были приведены для сведения, проанализированы коллегией и учтены при формировании сделанного выше вывода.

На заседании коллегии, состоявшемся 20.01.2025, от патентообладателя в соответствии с пунктом 49 Правил ППС поступило ходатайство с просьбой принять к рассмотрению уточненную формулу, характеризующую группу изобретений по оспариваемому патенту.

Данная формула изобретения была скорректирована, в частности, путем исключения из независимых пунктов 1 и 4 формулы признака «с известной

плотностью», относящегося к вторичному сырью.

Вместе с тем можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение, в том, что исключение данного признака из независимых пунктов 1 и 4 формулы изобретения привело к расширению объема правовой охраны, предоставляемого оспариваемым патентом, и к возникновению нового объекта, на который патент не выдавался.

Так, исключение указанного выше признака из формулы изобретения привело к возникновению способов, в которых признак «вторичное сырье» изложен в обобщенном виде, который в том числе не предполагает установление или определение плотности указанного вторичного сырья, что не было предусмотрено формулой изобретения, с которой был выдан оспариваемый патент. Таким образом, предложенная корректировка формулы изобретения приводит к расширению объема правовой охраны за счет наличия в формуле признака, выраженного обобщенным понятием.

В этой связи следует констатировать, что предложенная патентообладателем формула изобретения не может быть принята к рассмотрению, поскольку противоречит положениям пункта 40 Правил ППС.

Данный подход подтверждается также и судебной практикой, в частности, выводами, сделанными в судебных актах [8]-[10].

При этом следует отметить, что патентообладателем не была представлена формула изобретения, позволяющая изменить сделанный выше вывод о нарушении требований пункта 2 статьи 1378 Кодекса и подпункта 3 пункта 24.7 Регламента.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 25.03.2024, патент Российской Федерации на изобретение № 2576429 признать недействительным полностью.**