

Палата по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ЗАО "Патентные услуги", г. Магнитогорск, Челябинской области (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.02.2008, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2305122 "Шихта для получения металлургического кокса (варианты)", при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №2305122 на изобретение "Шихта для получения металлургического кокса (варианты)" выдан по заявке №2006131244/04(033957) с приоритетом от 30.08.2006 на имя Мусохранова Бориса Анатольевича, Коробецкого Игоря Андреевича с формулой изобретения:

" 1. Шихта для получения металлургического кокса, содержащая жирные или газовой-жирные и коксовые слабоспекающиеся угли, отличающаяся тем, что угли введены в следующем соотношении компонентов, мас. %:

| | |
|--------------------------------|-------|
| Жирные или газовой-жирные угли | 25-65 |
| Коксовые слабоспекающиеся угли | 35-75 |

2. Шихта для получения металлургического кокса, содержащая жирные или газОВО-жирные угли, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит коксовые отощенные угли при следующем соотношении компонентов, мас. %:

| | |
|-------------------------------|-------|
| Жирные или газОВО-жирные угли | 25-65 |
|-------------------------------|-------|

| | |
|-------------------------|-------|
| Коксовые отощенные угли | 35-75 |
|-------------------------|-------|

3. Шихта для получения металлургического кокса, содержащая жирные и коксовые слабоспекающиеся угли, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит коксовые отощенные угли при следующем соотношении компонентов, мас. %:

| | |
|-------------|-------|
| Жирные угли | 25-40 |
|-------------|-------|

| | |
|--------------------------------|-------|
| Коксовые слабоспекающиеся угли | 35-60 |
|--------------------------------|-------|

| | |
|-------------------------|------|
| Коксовые отощенные угли | 5-35 |
|-------------------------|------|

4. Шихта для получения металлургического кокса, содержащая газОВО-жирные и коксовые слабоспекающиеся угли, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит коксовые отощенные угли при следующем соотношении компонентов, мас. %:

| | |
|--------------------|-------|
| ГазОВО-жирные угли | 30-55 |
|--------------------|-------|

| | |
|--------------------------------|-------|
| Коксовые слабоспекающиеся угли | 30-60 |
|--------------------------------|-------|

| | |
|-------------------------|------|
| Коксовые отощенные угли | 5-20 |
|-------------------------|------|

5. Шихта для получения металлургического кокса, содержащая жирные, газово-жирные и коксовые слабоспекающиеся угли, отличающаяся тем, что угли введены в следующем соотношении компонентов, мас. %:

| | |
|-------------|-------|
| Жирные угли | 35-40 |
|-------------|-------|

| | |
|--------------------|------|
| Газово-жирные угли | 5-15 |
|--------------------|------|

| | |
|--------------------------------|-------|
| Коксовые слабоспекающиеся угли | 50-55 |
|--------------------------------|-------|

6. Шихта для получения металлургического кокса, содержащая жирные, газово-жирные и коксовые слабоспекающиеся угли, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит коксовые отощенные угли при следующем соотношении компонентов, мас. %:

| | |
|-------------|-------|
| Жирные угли | 10-30 |
|-------------|-------|

| | |
|--------------------|-------|
| Газово-жирные угли | 20-30 |
|--------------------|-------|

| | |
|--------------------------------|-------|
| Коксовые слабоспекающиеся угли | 20-60 |
|--------------------------------|-------|

| | |
|-------------------------|--------|
| Коксовые отощенные угли | 5-25". |
|-------------------------|--------|

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс), в палату по патентным спорам поступило возражение 26.02.2008

мотивированное несоответствием независимых пунктов 1 и 2 формулы оспариваемого изобретения условию охраноспособности "новизна".

Данное мнение подтверждено следующими материалами:

- Производство кокса, Тематический отраслевой сборник № 4, М., "Металлургия", 1975, с.80-87 (далее [1]);
- Коткин А.М., Обуховский Я.М., Угли для коксования и контроль их качества, М., Государственное научно-техническое издательство литературы по черной и цветной металлургии, 1954, с.20-21 (далее – [2]);
- Патент RU №2186823, опубл. 10.08.2002 (далее – [3]).

В отношении изобретения по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента в возражении отмечено следующее.

По мнению лица, подавшего возражение, из источника [3] известна шихта для получения металлургического кокса, содержащая жирные или газово-жирные угли и коксовые слабоспекающиеся угли, доля первых из которых составляет 25%, а доля вторых – 75%.

На основании данных доводов лицо, подавшее возражение делает вывод о несоответствии изобретения по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента условию охраноспособности "новизна".

В отношении изобретения по независимому пункту 2 формулы оспариваемого патента в возражении отмечено следующее.

По мнению лица, подавшего возражение, из источника [1] известна шихта или газово-жирные угли, при соотношении компонентов, мас. %:

| | |
|-------------------------------|-----|
| жирные или газово-жирные угли | 40 |
| коксовые отощенные угли | 60 |
| или | |
| жирные или газово-жирные угли | 50 |
| коксовые отощенные угли | 50. |

При этом, лицо, подавшее возражение, обращает внимание на то, что согласно источника [2] и в соответствии с общепринятой квалификацией угли К2 относятся к коксовым отощенным углям.

На основании данных доводов лицо, подавшее возражение делает вывод о несоответствии изобретения по независимому пункту 2 формулы оспариваемого патента условию охраноспособности "новизна".

Патентообладатель, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, в своем отзыве, поступившем 01.11.2008, отметил, что, по его мнению, в противопоставленном источнике [3] рецептура смесей коксующихся углей обязательно содержит добавку -крошку резинотехнических изделий, модифицированную отходами коксохимического производства, и, соответственно, противопоставленный состав не является идентичным составу по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента.

В отношении несоответствия условию охраноспособности "новизна" независимого пункта 2 формулы оспариваемого патента в отзыве отмечено, что состав шихты, известный из противопоставленного источника [1] приведен по устаревшей классификации углей. Кроме того, патентообладатель отмечает, что в то время, когда были опубликованы противопоставленные материалы, действовала не единая классификация углей, а бассейновые классификации углей.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для проверки охраноспособности запатентованного изобретения включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 с учетом изменений и дополнений, внесенных Федеральным законом № 22 – ФЗ от 07.02.2003 "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" (далее – Закон),

Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные Роспатентом 06.06.2003 №82 и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852 (далее – Правила ИЗ) и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники.

Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 19.5.2. Правил ИЗ изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники.

Проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения.

Согласно подпункта (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 подпункта (4) пункта 19.8. Правил ИЗ если установлено, что одно из заявленных изобретений, охарактеризованных в формуле (в разных независимых ее пунктах или в одном), или одна из совокупностей признаков, включающих разные альтернативные признаки, признаны не соответствующими условиям патентоспособности и заявитель отказывается скорректировать или исключить из формулы характеристику этого изобретения, выносится решение об отказе в выдаче патента.

В соответствии с пунктом 22.3 Правил ИЗ при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

- для опубликованных описаний к охраняемым документам – указанная на них дата опубликования;

- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР, на которых не указана дата подписания в печать, а также для иных печатных изданий - дата выпуска их в свет, а при отсутствии возможности ее установления - последний день месяца или 31 декабря указанного в издании года, если время выпуска в свет определяется соответственно лишь месяцем или годом;

- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР - указанная на них дата подписания в печать.

При рассмотрении возражения против выдачи патента на изобретение, коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу изобретения, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при их внесении может быть признанным недействительным частично (пункт 4.9 Правил ППС).

Существо изобретения выражено в представленной выше формуле изобретения.

В качестве основания для оспаривания данного патента в возражении указано на несоответствие условию охраноспособности «новизна» независимых пунктов 1 и 2 формулы оспариваемого патента.

В отношении независимого пункта 1 формулы можно отметить следующее.

Анализ источника информации [3], противопоставленного изобретению по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента показал, что из данного источника известна шихта для получения металлургического кокса, имеющая то же назначение, что и оспариваемое изобретение и содержащая угли марок ГЖ (газово-жирные), Ж (жирные); угли марок К (коксовые), ОС (обогащенные слабоспекающиеся), КС (коксовые слабоспекающиеся); присадку, полученную путем нанесения отходов коксохимического производства на резиновую крошку отработанных резинотехнических изделий при соотношении компонентов:

- содержащая угли марок ГЖ, Ж 0,28 – 0,20
- угли марок К, ОС, КС 0,7 – 0,74
- присадка 0,02 - 0,06.

Следует отметить, что в независимом пункте 1 оспариваемого патента содержится два варианта, содержащие следующие совокупности существенных признаков:

1. жирные угли 25 – 65 мас. %
 коксовые слабоспекающиеся угли 35 – 75 мас. %
2. газово-жирные угли 25 – 65 мас. %
 коксовые слабоспекающиеся угли 35 – 75 мас. %.

Вместе с тем, шихта по противопоставленному патенту [3] содержит и жирные (Ж), и газово-жирные (ГЖ) угли, а также наряду с коксовыми слабоспекающимися углями (КС) содержит также коксовые угли (К) и

обогащенные спекающиеся угли (ОС). Кроме того, противопоставленная шихта [3] наряду с вышеуказанными компонентами содержит также присадку, полученную путем нанесения отходов коксохимического производства на резиновую крошку отработанных резинотехнических изделий. Таким образом, противопоставленная шихта [3] имеет иной качественный и количественный состав, следовательно, следует констатировать, что из уровня техники не известно средство того же назначения, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения.

Исходя из вышеизложенного, приведенный в возражении вывод о несоответствии изобретения по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента условию охраноспособности "новизна" нельзя признать обоснованным (см. подпункт (3) пункта 2.1. Правил ПМ).

В отношении независимого пункта 2 формулы можно отметить следующее.

В независимом пункте 2 формулы оспариваемого патента содержится два варианта, содержащие следующие совокупности существенных признаков:

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. жирные угли | 25 – 65 масс.% |
| коксовые отощенные угли | 35 – 75 масс.% |
| 2. газОВО-жирные угли | 25 – 65 масс.% |
| коксОВые отощенные угли | 35 – 75 масс.%. |

Следует согласиться с лицом, подавшим возражение, что из противопоставленного источника информации ([2] с. 84) известна шихта

для получения металлургического кокса, т.е. имеющая то же назначение и содержащая жирные угли (Ж) и отощенные угли марки К2, при следующих соотношениях:

- Ж 40% - К2 60%;

- Ж 50% - К2 50%;

- Ж 60% - К2 40%.

Что касается формулировки признака "коксовые отощенные угли", то из противопоставленного источника [2] известно использование в шихте для получения металлургического кокса "отощенных углей марки К2", при этом, согласно источника [1] маркировка "К" означает коксовый, следовательно, "отощенные угли марки К2" являются "коксовыми отощенными углями". Таким образом, признак "коксовые отощенные угли" присущ противопоставленному источнику информации [2].

Исходя из вышеизложенного, в отношении первого варианта пункта 2 следует согласиться с лицом, подавшим возражение, что из уровня техники известно средство того же назначения, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения, а именно, шихта для получения металлургического кокса, содержащая угли: Ж 40% - К2 60%; Ж 50% - К2 50%; Ж 60% - К2 40%, следовательно, указанные точечные альтернативные совокупности существенных признаков не соответствуют условию охраноспособности "новизна".

В отношении второго варианта пункта 2 следует отметить что из противопоставленного источника информации ([2] с. 82) известна шихта для получения металлургического кокса, т.е. имеющая то же назначение и

содержащая газово-жирные угли (ГЖ) и отощенные угли марки К2, при следующих соотношениях:

- ГЖ 40% - К2 60%;

-ГЖ 50% - К2 50%.

Что касается формулировки признака "коксовые отощенные угли", то из противопоставленного источника известно использование в шихте для получения металлургического кокса "отощенных углей марки К2", а согласно источника [1] маркировка "К" означает коксовый, следовательно, "отощенные угли марки К2" являются "коксовыми отощенными углями". Таким образом, признак "коксовые отощенные угли" присущ противопоставленному источнику информации [2].

Исходя из вышеизложенного, в отношении второго варианта пункта 2 формулы оспариваемого патента следует согласиться с лицом, подавшим возражение, что из уровня техники известно средство того же назначения, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения, а именно, шихта для получения металлургического кокса, содержащая угли: ГЖ 40% - К2 60%; ГЖ 50% - К2 50%, следовательно, указанные точечные альтернативные совокупности существенных признаков не соответствуют условию охраноспособности "новизна".

В связи с тем, что формула оспариваемого патента содержит точечные альтернативные совокупности существенных признаков не соответствующие условию охраноспособности "новизна", в соответствии с пунктом 4.9. Правил ППС, патентообладателю на заседании коллегии палаты по патентным спорам и повторно в письме от 25.11.2008 было предложено внести изменения в формулу оспариваемого патента путём исключения из

нее неохраноспособных объектов. Заседание коллегии палаты по патентным спорам 17.11.2008 было перенесено на 21.01.2008, о чем сторонам сообщено уведомлением от 25.11.2008.

Патентообладатель в корреспонденции, поступившей 24.12.2008 представил уточненную формулу, которая не может быть принята к рассмотрению, поскольку патентообладатель не только не исключил из формулы изобретения неохраноспособные объекты, но и ввел в формулу изобретения признаки, отсутствующие в первичных материалах заявки.

Исходя из вышеизложенного, оспариваемый патент в соответствии с подпунктом (4) пункта 19.8. Правил ИЗ должен быть признан недействительным полностью.

Учитывая изложенное, палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 26.02.2008, признать патент Российской Федерации на изобретение № 2305122 недействительным полностью.