

**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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Минобрнауки России и Минэкономразвития России от 30 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Минюсте России 25 августа 2020 г. № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «НПФ АМЮС» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 29.12.2020, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2688099, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2688099 на изобретение «Способ выплавки чугуна в электродуговых печах» выдан по заявке № 2018136823 с приоритетом от 18.10.2018 на имя ПАО "АВТОВАЗ" (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«Способ выплавки чугуна в электродуговой печи, включающий завалку металлической части шихты, плавление и легирование расплава кремний- и углеродсодержащими материалами, отличающийся тем, что в шихтозавалку поэтапно загружают в качестве одновременного источника углерода и кремния - металлургический карбид кремния фракцией 0-10 мм и содержанием SiC 82-95% в количестве 0,57-1%, а в качестве дополнительного источника углерода - графит

измельченный в количестве 0,15-0,74%, и металлическую часть шихты с дальнейшим ее расплавлением и последующей корректировкой химического состава расплава дополнительным введением графита измельченного, metallurgического карбида кремния и ферросплавов».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса было подано возражение, мотивированное несоответствием изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «промышленная применимость» и «изобретательский уровень», наличием в формуле изобретения признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в документах, представленных на дату подачи заявки, а также тем, что документы заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, не соответствуют требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- патентный документ RU 2282669 C1, дата публикации 27.08.2006 (далее – [1]);
- патентный документ RU 2247155 C1, дата публикации 27.02.2005 (далее – [2]);
- патентный документ RU 2395589 C2, дата публикации 27.07.2010 (далее – [3]);
- заключение производственных испытаний углерод-карбидкремниевой смеси марки УККС-31 производства ООО «НПФ АМЮС от 22.03.2016, № 01000-17/6-183 (далее – [4]);
- Гасик М.И. и др., «Выплавка стали в дуговых печах машиностроительного комплекса с заменой чугуна углеродкарбидкремниевыми брикетами», Электрометаллургия, 2006 г., № 9, стр. 2-13 (далее – [5]);
- Гасик М.И. и др., «Выплавка синтетических чугунов на шихте, содержащей углерод-карбидкремниевые материалы», Металлургия машиностроения, № 4, 2013 г., стр. 2-4 (далее – [6]);

- Подольчук А.Д. и др., «Получение высокопрочных чугунов с применением в шихте металлургических смесей УККС», Литейное производство, № 12, 2013 г., стр. 13-15 (далее – [7]);

- Деревянко И.В. и др., «Выплавка высокопрочных чугунов с шаровидным графитом на основе синтетических и полусинтетических чугунов с применением в составе шихты вторичных материалов электротермических производств», Современные проблемы металлургии, т. 19, выпуск 1, 2016 г., стр. 45-48 (далее – [8]);

- Деревянко И.В., «Инновационная технология выплавки синтетического чугуна с использованием карбида кремния», Тезисы докладов. ЛИТЬЕ-2011, стр. 62-65 (далее – [9]);

- СТО 00220931-006-2010 «Карбид кремния для металлургического производства», Стандарт организации, ОАО «Волжский абразивный завод», г. Волжский, 2010 г. (далее – [10]);

- ТУ У 24.1-00222226-030:2006 «Карбид кремния metallurgicheskiy. Технические условия», ОАО «Запорожский абразивный комбинат», введен в действие 01.01.2007 (далее – [11]);

- патентный документ RU 2219249 C1, дата публикации 20.12.2003 (далее – [12]);

- Деревянко И.В., Жаданос А.В., «Термодинамический анализ взаимодействия карбида кремния при раскислении стали», IX Международная научно-техническая конференция «Тепло- и массообменные процессы в металлургических системах», стр. 111-114 (далее – [13]);

- Деревянко И.В., «Кинетическая модель взаимодействия карбида кремния с железоуглеродистым расплавом», Металлургическая и горнорудная промышленность, 2006 г., № 3, стр. 30-32 (далее – [14]);

- Панов А.Г., Рогожина Т.В., «К вопросу о выборе науглероживателя при производстве синтетических чугунов», Сб. докл. Литейного консилиума, № 2, Челябинск, Челябинский Дом печати, 2007 г., на 5 л. (далее – [15]);

- Гиршович Н.Г., ««Справочник по чугунному литью», Машиностроение, Издание 3-е, Ленинград, 1978 г., стр. 212, 213, 222, 223 (далее – [16]);
- Шумихин В.С. и др., «Синтетический чугун», Киев, Наукова думка, 1971 г., стр. 3-5, 54, 55, 70, 71, 132, 133 (далее – [17]);
- Гиршович Н.Г., «Чугунное литье», Ленинград, 1949 г., стр. 526, 527, 556, 557, 588, 589, 692-695 (далее – [18]);
- Леви Л.И., Мариенбах Л.М., «Основы теории металлургических процессов и технология плавки литейных сплавов», Учебник, М., Машиностроение, 1970 г., стр. 150 (далее – [19]);
- патентный документ RU 2620206 C2, дата публикации 23.05.2017 (далее – [20]);
- заключение (предварительное) по программе № 33910/2-138-2013 от 12.11.2013 (продленная) производственных испытаний в цехе 11/1 МтП опытной партии углерод-карбидкремниевой смеси марки УККС-31 по ТУ 1914-002-54936548-2006 производства ООО «НПФ АМЮС», г. Москва», от 04.04.2014, № 01000-17/6-341 (далее – [21]);
- Коган Л.Б. и др., «Влияние модифицирования и технологии плавки на свойства синтетического чугуна», Библиотечка литейщика, № 7, 2013 г., стр. 16-18, из источника: Литейное производство, № 1, 1969 г. (далее – [22]);
- Свидетельство о неисключительной сублицензии по патенту № 2395589, госрегистрация от 02.11.2017 года, РД 0235988 (далее – [23]);
- Свейн Одвар Олсен и др., «Модифицирование серых и высокопрочных чугунов. Сравнение центров кристаллизации графита и некоторые практические рекомендации по модифицированию», Управление литейных ферросплавов компаний ELKEM ASA, Норвегия, на 4 л. (далее – [24]);
- Кравченко В.А., Хитрик С.И., «О реакциях карбида кремния с металлами и окислами при выплавке ферросплавов», Известия высших учебных заведений, Черная металлургия, Металлургиздат, 1960 г., № 4, стр. 87-98 (далее – [25]);

- ТУ 1914-002-54936548-2006 «Смеси металлургические из углеродкарбидкремниевых материалов», ООО «АМЮС», 2006 г. (далее – [26]);
 - программа № 33910/2-138-2013 от 12.11.2013 производственных испытаний в цехе 11/1 МтП опытной партии углерод-карбидокремниевой смеси марки УККС-31 производства ООО «НПФ АМЮС», г. Москва, на 2 л. (далее – [27]);
 - патентный документ RU 2245926 C1, дата публикации 10.02.2005 (далее – [28]);
 - патентный документ RU 2247158 C1, дата публикации 27.02.2005 (далее – [29]);
 - патентный документ RU 2247784 C1, дата публикации 10.03.2005 (далее – [30]);
 - патентный документ RU 2275430 C2, дата публикации 27.04.2006 (далее – [31]);
 - патентный документ RU 2688015 C1, дата публикации 17.05.2019 (далее – [32]);
 - распечатка страниц из сети Интернет с сайта <https://knowledge.allbest.ru>, касающаяся статьи «Разработка технологии производства черного карбида кремния в условиях ОАО «Запорожский абразивный комбинат» на 2 л. (далее – [33]);
 - заключение производственных испытаний углерод-карбидокремниевой смеси марки УККС-31 производства ООО «НПФ АМЮС», г. Москва от 22.03.2016, № 0100017/6-183 (далее – [34]);
 - письмо № 22760/66 ОАО «АВТОВАЗ» от 19.09.2014 «О механической обработке партии отливок 11193-1002015-70 «Блок цилиндров» (далее – [35]).

В отношении несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень» в возражении отмечено следующее.

По мнению лица, подавшего возражение, свойство карбида кремния металлургического по легированию железо-углеродистого расплава (стали и чугуна) кремнием и частично углеродом, как более экономически выгодного и эффективного

легирующего компонента шихты по сравнению с ферросилицием, является давно известным, как и свойство графита измельченного эффективно науглероживать расплав.

В подтверждение данного вывода в возражении приведен, а также процитирован, ряд источников информации из перечисленных выше.

При этом лицо, подавшее возражение, отмечает в возражении, что ближайшим аналогом для изобретения по оспариваемому патенту является техническое решение, раскрытое в патентном документе [3], характеризующее способ выплавки железоуглеродистых сплавов в индукционных печах.

Единственным отличием изобретения по оспариваемому патенту от решения, раскрытоого в патентном документе [3], по мнению лица, подавшего возражение, является то, что компоненты - metallургический карбид кремния и графит измельченный для легирования расплава вводятся в расплав по отдельности.

При этом отмечено, что диапазон значений содержания карбида кремния SiC 82-95% в metallургическом карбиде кремния, используемом в оспариваемом патенте, входит в диапазон значений, известных из уровня техники, приведенного в возражении.

Также в возражении отмечено, что metallургический карбид кремния является комплексной смесью, содержащей помимо карбида кремния свободный углерод, а также примеси.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, указывает, что фракционный состав metallургического карбида кремния в указанном диапазоне 0-10 мм также известен и является основным фракционным составом у производителей карбида кремния.

Также в возражении отмечено, что диапазоны количественных значений расхода легирующих компонентов, указанные в оспариваемом патенте, а именно, 0,57-1% для metallургического карбида кремния и 0,15-0,74% для графита измельченного, не обеспечивают достаточное легирование кремнием и углеродом указанной в таблицах металлошихты для получения заданного в примерах химического состава чугунов.

В отношении несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость» в возражении отмечено, что приведенные в оспариваемом патенте примеры подтверждают невозможность промышленной применимости изобретения в тех диапазонах значений параметров расхода, которые указаны в формуле изобретения.

При этом в возражении приведены расчетные значения содержания металлургического карбида кремния и графита в зависимости от общей массы шихты, указанной в таблицах 1 и 2, которые, по мнению лица, подавшего возражение, показывают, что указанные значения не входят в интервалы значений, приведенные в формуле изобретения, что, соответственно, не обеспечивает достижение заявленного технического результата - выплавку чугуна заданного химического состава.

Кроме того, в возражении отмечено, что в оспариваемом патенте не представлены примеры осуществления изобретения для подтверждения возможности получения технического результата во всем интервале значений параметров, приведенных в формуле изобретения.

В отношении мотива: «документы заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, не соответствуют требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники» в возражении отмечено следующее.

По мнению лица, подавшего возражение, в описании и в формуле изобретения по оспариваемому патенту имеют место разночтения, связанные с указанием различной последовательности действий при поэтапной загрузке компонентов, что вносит неопределенность в порядок осуществления изобретения по оспариваемому патенту.

Также в возражении выражено мнение о том, что поэтапное введение графита измельченного, металлической части шихты и металлургического карбида кремния ведет к нестабильному усвоению элементов из карбида кремния.

Кроме того, отмечено, что с технологической точки зрения затруднительно

организовать процесс раздельной завалки карбида кремния metallургического и графита измельченного в завалочную бадью, поскольку в процессе подачи шихты из бадьи в печь происходит механическое и термическое повреждение упаковки, соответственно, непосредственно в печь metallургический карбид кремния и графит измельченный попадают уже в перемешанном состоянии.

Что касается наличия в формуле изобретения признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в документах, представленных на дату подачи заявки, то в возражении указано, что в описании изобретения по оспариваемому патенту не раскрыты признаки, касающиеся последующей корректировки химического состава расплава дополнительным введением графита измельченного, metallургического карбида кремния и ферросплавов.

Также отмечено, что последующая корректировка химического состава расплава чугуна metallургическим карбидом кремния и графитом измельченным в процессе выплавки чугуна в электродуговой печи после расплавления не эффективна и не имеет промышленного применения.

Кроме того, в возражении указано, что последующая корректировка химического состава чугуна по углероду и кремнию при выплавке в дуговых электропечах, как правило, производится при сливе чугуна из печи в ковш и/или в печах выдержки и, таким образом, относится к этапу внепечной обработки чугуна.

Также в возражении отмечено, что дуговая электропечь, наравне с индукционными печами и дуговыми печами постоянного тока, является одним из типов электрических печей. Процесс нагрева и расплавления шихты происходит за счет преобразования электрической энергии в тепловую. При этом в процессе протекают одинаковые физико-химические реакции.

Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, техническая задача изобретения по оспариваемому патенту соответствует технической задаче решения, охарактеризованного в патентном документе [3], и может быть достигнута применением технического решения, отображенного в формуле патентного документа [3].

Также в возражении обращено внимание на то, что лицо, подавшее возражение, и патентообладатель производили совместные работы в рамках договора о распоряжении исключительным правом, в результате чего было раскрыто содержание патентного документа [3] до даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент.

Дополнительно в возражении отмечено, что в описании изобретения по оспариваемому патенту указано на два недостатка наиболее близкого аналога, а именно, способа выплавки чугуна по патентному документу [3].

При этом, по мнению лица, подавшего возражение, указанные недостатки не состоятельны, не имеют научного обоснования и не препятствуют достижению технического результата, указанного в патентном документе [3].

Также в возражении отмечено, что в описании оспариваемого патента не указано о технической проблеме, решение которой обеспечивается при осуществлении или использовании изобретения по оспариваемому патенту и которая не могла быть решена при осуществлении или использовании аналогов изобретения, а также не указан иной неожиданный технический результат, обеспечиваемый изобретением.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого в корреспонденциях от 26.05.2021 и 04.06.2021 поступил отзыв.

В отзыве указано следующее.

По мнению патентообладателя изобретение по оспариваемому патенту соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость», а документы заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, соответствуют требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

В отзыве отмечено, что в описании к оспариваемому патенту указано достаточно сведений для осуществления изобретения и реализации указанного назначения.

В отношении несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень» патентообладатель отмечает, что техническим решениям, раскрытым в источниках информации, приведенных в возражении, не присущи все признаки технического решения, охарактеризованного в формуле изобретения по оспариваемому патенту, в частности, признаки, касающиеся поэтапного введения компонентов.

Таким образом, по мнению патентообладателя, изобретение по оспариваемому патенту соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

От лица, подавшего возражение, на заседании коллегии, состоявшемся 04.06.2021, поступили дополнительные материалы, содержащие доводы о несогласии с мнением патентообладателя, по существу повторяющие доводы возражения.

По результатам рассмотрения возражения Роспатент принял решение от 28.06.2021: отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.12.2020, патент Российской Федерации на изобретение № 2688099 оставить в силе.

Не согласившись с решением Роспатента от 28.06.2021 лицо, подавшее возражение, обратилось в Суд по интеллектуальным правам.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 28.11.2022 по делу № СИП-1017/2021 требования лица, подавшего возражение, были удовлетворены. Решение Роспатента от 28.06.2021 было признано недействительным. На Роспатент возложена обязанность повторно рассмотреть данное возражение.

При этом в решении Суда по интеллектуальным правам от 28.11.2022 по делу № СИП-1017/2021 отмечено, что Роспатент обоснованно указал на то, что признаки, которые, по мнению лица, подавшего возражение, отсутствовали в описании заявки, по которой выдан оспариваемый патент, в непосредственной их формулировке содержались в заявке на дату ее подачи, в частности, в формуле и в описании оспариваемого изобретения.

Также в данном решении Суда по интеллектуальным правам от 28.11.2022 по делу № СИП-1017/2021 обращено внимание на то, что для подтверждения

возможности осуществления изобретения, относящегося к способу, в примерах его реализации должна быть указана последовательность действий (приемов, операций), а также условия проведения действий, конкретные режимы (температура, время), используемые при этом материальные средства (устройства, вещества и их количественные значения). Вместе с тем анализ приведенных в описании примеров, которые отражены в таблицах 1 и 2, позволяет утверждать, что в этих примерах осуществления оспариваемого изобретения содержатся некорректные значения компонентов (металлургического карбида кремния и графита измельченного), поскольку приведенные в этих графах значения в пересчете их в процентном соотношении к общему количеству загружаемой шихты явно превышают значения металлургического карбида кремния и графита измельченного, указанные в формуле оспариваемого изобретения.

Таким образом, в решении Суда по интеллектуальным правам от 28.11.2022 по делу № СИП-1017/2021 сделан вывод о том, что приведенные в описании оспариваемого изобретения примеры не могут быть признаны примерами осуществления этого изобретения, подтверждающими возможность достижения заявленных технических результатов.

Кроме того, Суд по интеллектуальным правам обращает внимание на наличие в оспариваемом патенте противоречивых сведений относительно поэтапности (последовательности) загрузки в шихтозавалку металлургического карбида кремния, графита измельченного и металлической части шихты. При этом Суд по интеллектуальным правам выражает несогласие с мнением патентообладателя в том, что поэтапность введения компонентов следует понимать именно как их раздельное введение в любой последовательности, поскольку термин «поэтапность» означает последовательность выполнения какой-либо работы, поэтапно - значит, согласно некоему алгоритму, подразумевает разбитие действия на составляющие и последовательность их выполнения. В том же значении, в каком его толкует патентообладатель, вместо термина «поэтапно» должен быть использован термин

«раздельно», однако в формуле оспариваемого изобретения говорится именно о поэтапности загрузки компонентов.

Также в решении Суда по интеллектуальным правам от 28.11.2022 по делу № СИП-1017/2021 указано, что Роспатентом не было принято во внимание мнение лица, подавшего возражение, о том, что такой же технический результат, как получение чугуна заданного химического состава, может быть получен и при одновременной загрузке тех же компонентов, поскольку в дальнейшем проводится корректировка химического состава расплава дополнительным введением графита измельченного и metallургического карбида кремния.

Как отмечено в решении Суда по интеллектуальным правам от 28.11.2022 по делу № СИП-1017/2021, при таких обстоятельствах содержащиеся в решении Роспатента выводы о раскрытии в документах заявки возможности получения при осуществлении оспариваемого изобретения заявленного технического результата - выплавка чугуна заданного химического состава и, соответственно, о раскрытии сущности оспариваемого изобретения с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом в данной области техники, не могут быть признаны сделанными на основании полного и всестороннего исследования материалов заявки и доводов лица, подавшего возражение.

В отношении соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость» в решении Суда по интеллектуальным правам от 28.11.2022 по делу № СИП-1017/2021 указано, что возможность реализации назначения изобретения (подготовки расплава чугуна с заданным химическим составом) не подтверждена соответствующими примерами, при этом установление невозможности реализации указанного в описании назначения изобретения при его осуществлении по любому из пунктов формулы изобретения означает признание несоответствия изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость».

Вместе с тем в решении Суда по интеллектуальным правам от 28.11.2022 по делу № СИП-1017/2021 отмечено, что Роспатентом при рассмотрении возражения

соответствующие доводы должным образом не были исследованы, а возможность реализации назначения изобретения не установлена.

В отношении соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень» в решении Суда по интеллектуальным правам от 28.11.2022 по делу № СИП-1017/2021 указано, что существует неопределенность в понимании признака, касающегося последовательной загрузки компонентов шихты. Так, по мнению патентообладателя, этот признак нужно понимать как раздельную загрузку компонентов вне зависимости от последовательности загрузки, которая может быть любой. Однако в указанном смысловом значении проверка известности данного признака из уровня техники Роспатентом при рассмотрении возражения не осуществлялась, в связи с этим вывод Роспатента о соответствии оспариваемого изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень» не может быть признан сделанным на основании полного и всестороннего исследования материалов заявки и доводов лица, подавшего возражение.

На данное решение патентообладателем была подана кассационная жалоба в Президиум Суда по интеллектуальным правам, по результатам рассмотрения которой Президиум Суда по интеллектуальным правам своим постановлением от 27.03.2023 по делу № СИП-1017/2021 решение Суда по интеллектуальным правам от 28.11.2022 по делу № СИП-1017/2021 оставил без изменения, а кассационную жалобу без удовлетворения.

Как отмечено в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.03.2023 по делу № СИП-1017/2021, в решении Суда по интеллектуальным правам от 28.11.2022 по делу № СИП-1017/2021 было верно отмечено, что приведенные в описании оспариваемого изобретения примеры в таблицах 1 и 2 не могут быть признаны примерами осуществления этого изобретения, подтверждающими возможность достижения заявленных технических результатов.

Президиум Суда по интеллектуальным правам также обращает внимание на то, что, принимая во внимание правильность выводов суда первой инстанции о том,

что приведенные в описании оспариваемого патента примеры не подтверждают возможность реализации оспариваемого способа получения чугуна в тех диапазонах значений параметров расхода, которые указаны в формуле изобретения, суд первой инстанции сделал обоснованный вывод о преждевременности выводов Роспатента о соответствии оспариваемого изобретения критерию патентоспособности «промышленная применимость».

Также в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.03.2023 по делу № СИП-1017/2021 выражено согласие с выводами суда первой инстанции, касающимися оценки соответствия оспариваемого изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Таким образом, Президиум Суда по интеллектуальным правам признал обоснованным вывод суда первой инстанции о необходимости направления возражения на повторное рассмотрение.

В корреспонденции от 23.01.2023 от патентообладателя поступили дополнительные материалы, содержащие пояснения о промышленной применимости изобретения по оспариваемому патенту.

В дополнительных материалах процитированы источники информации [1], [3], [12], [26], а также следующие источники информации:

- статья Деревянко А.Д. и др. из Интернет ресурса <https://elar.urfu.ru> (далее – [36]);
- патентный документ RU 2631570 C2, дата публикации 25.09.2017 (далее – [37]);
- конспект лекций по дисциплине «Специальные технологии производства заготовок», составитель к.т.н. А.А. Акутин, Рыбинск, 2016 г. (далее – [38]);
- учебник Симонова Ю.Н. и др., «Металлургические технологии», издательство ПНИПУ, Пермь, 2012 г. (далее – [39]);
- статья из Интернет ресурса <https://metallolome.ru> «Общие сведения о технологическом процессе производства чугуна в доменном цеху» (далее – [40]);

- книга Сорокина В.С. и др., «Материалы и элементы электронной техники. Проводники, полупроводники, диэлектрики», издательство Лань, Санкт-Петербург-Москва-Краснодар, 2015 г., с. 240 (далее – [41]);

- статья Баландина Д.С. из Интернет ресурса <https://uas.su> «Исследование влияния технологии раскисления и легирования стали на степень усвоения легирующих элементов» (далее – [42]).

В ответ на доводы патентообладателя в корреспонденции от 27.03.2023, а также на заседании коллегии, состоявшемся 28.03.2023, от лица, подавшего возражение, поступили дополнительные материалы, содержащие доводы о несогласии с доводами патентообладателя, которые по существу повторяют доводы возражения.

В корреспонденциях от 04.04.2023 и 06.04.2023 от патентообладателя поступили дополнительные материалы, содержащие распечатки страниц источников информации [1], [3], [12], [26], [36]-[42].

В корреспонденции от 05.04.2023 поступили дополнительные материалы, содержащие позицию лица, подавшего возражение, с учетом постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-1017/2021 от 27.03.2023.

В ответ на доводы лица, подавшего возражение, в корреспонденциях от 20.04.2023 и 16.05.2023 от патентообладателя поступили дополнительные материалы, содержащие доводы о несогласии с доводами лица, подавшего возражение, по существу повторяющие доводы, изложенные патентообладателем ранее.

С дополнительными материалами представлены копии следующих источников информации:

- статья Федяева В.Л. и др., «Нагрев и плавление насыпных кусковых материалов», Вестник Самарского университета, Аэрокосмическая техника, технологии и машиностроение, т. 17, № 2, 2018 г., с. 174. 175, 177-179 (далее – [43]);

- Рабинович В.А., Хавин З.Я., «Краткий химический справочник», издательство «Химия», Ленинградское отделение, 1977 г., с. 105 (далее – [44]);
- книга Линчевский Б.В., «Металлургия чёрных металлов», М., Металлургия, 1986 г., с. 174, 175 (далее – [45]);
- страницы из ТУ [26].

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

С учетом даты подачи заявки (18.10.2018), по которой выдан оспариваемый патент, 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), Требования к документам заявки на выдачу патент на изобретение (далее – Требования) и Порядок проведения информационного поиска при проведении экспертизы по существу по заявке на выдачу патента на изобретение и представления отчета о нем (далее - Порядок), утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.05.2016 № 316, зарегистрированные в Минюсте РФ 11.07.2016 № 42800.

Согласно пункту 1 статьи 1398 Кодекса патент на изобретение может быть признан недействительным, в частности, в случаях:

- 1) несоответствия изобретения условиям патентоспособности, установленным настоящим Кодексом;
- 2) несоответствия документов заявки на изобретение, представленных на дату ее подачи требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники;
- 3) наличия в формуле изобретения, которая содержится в решении о выдаче патента, признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в документах, представленных на эту дату.

Согласно пункту 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно пункту 2 статьи 1350 Кодекса изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

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.

Согласно подпункту 2 пункта 2 статьи 1375 Кодекса заявка на изобретение должна содержать, в частности, описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

Согласно пункту 53 Правил при проверке достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 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, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и 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, а также соблюdenы ли установленные пунктами 36-43, 45-50 Требований к документам заявки правила, применяемые при раскрытии сущности изобретения и раскрытии сведений о возможности осуществления изобретения.

Согласно пункту 64 Правил проверка новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости изобретения осуществляется в случае завершения проверок, предусмотренных, в частности, пунктом 53 Правил, с положительным

результатом, установления приоритета изобретения и проведения информационного поиска.

Согласно пункту 66 Правил 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.

Согласно пункту 75 Правил 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.

Согласно пункту 76 Правил 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.

Согласно пункту 96 Правил дополнительные материалы признаются изменяющими заявку по существу, если они содержат, в частности, признаки, подлежащие включению в формулу изобретения, которые не были раскрыты в первоначальных документах заявки.

Согласно пункту 36 Требований сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого изобретением технического результата; признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого изобретением технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

К техническим результатам относятся результаты, представляющие собой явление, свойство, а также технический эффект, являющийся следствием явления, свойства, объективно проявляющиеся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение, и, как правило, характеризующиеся физическими, химическими или биологическими параметрами.

Согласно пункту 43 Требований для характеристики способов используются, в частности, следующие признаки: наличие действия или совокупности действий; порядок выполнения действий во времени (последовательно, одновременно, в различных сочетаниях и тому подобное); условия осуществления действий; режим; использование веществ (например, исходного сырья, реагентов, катализаторов), устройств (например, приспособлений, инструментов, оборудования), штаммов микроорганизмов, линий клеток растений или животных.

Согласно пункту 45 Требований в разделе описания изобретения «Осуществление изобретения» приводятся сведения, раскрывающие, как может быть

осуществлено изобретение с реализацией указанного заявителем назначения изобретения и с подтверждением возможности достижения технического результата при осуществлении изобретения путем приведения детального описания, по крайней мере, одного примера осуществления изобретения со ссылками на графические материалы, если они представлены. В разделе описания изобретения «Осуществление изобретения» также приводятся сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении изобретения технического результата. В качестве таких сведений приводятся объективные данные, например полученные в результате проведения эксперимента, испытаний или оценок, принятых в той области техники, к которой относится изобретение, или теоретические обоснования, основанные на научных знаниях.

Согласно подпункту 4 пункта 45 Требований, если изобретение охарактеризовано в формуле изобретения количественными существенными признаками, выраженнымными в виде интервала непрерывно изменяющихся значений параметра, должны быть приведены примеры осуществления изобретения, показывающие возможность получения технического результата во всем этом интервале.

Согласно подпункту 1 пункта 49 Требований для изобретения, относящегося к способу, в примерах его реализации указываются последовательность действий (приемов, операций) над материальным объектом, а также условия проведения действий, конкретные режимы (температура, давление и тому подобное), используемые при этом материальные средства (например, устройства, вещества, штаммы), если это необходимо.

Согласно пункту 11 Порядка общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться.

Согласно пункту 12 Порядка датой, определяющей включение источника информации в уровень техники: для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования; для отечественных печатных

изданий и печатных изданий СССР - указанная на них дата подписания в печать; для отчетов о научно-исследовательских работах, пояснительных записок к опытно-конструкторским работам и другой конструкторской, технологической и проектной документации, находящейся в органах научно-технической информации, - дата их поступления в эти органы; 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; для сведений, полученных в электронном виде (через доступ в режиме онлайн в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - Интернет) или с оптических дисков (далее - электронная среда), является дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена и может быть документально подтверждена, или, если эта дата отсутствует, дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

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 мотива возражения о наличии в формуле изобретения признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в документах, представленных на дату подачи заявки, показал следующее.

Как указано в возражении, в описании изобретения по оспариваемому патенту не раскрыты признаки, касающиеся последующей корректировки химического состава расплава дополнительным введением графита измельченного, металлургического карбida кремния и ферросплавов.

Тут следует отметить, что указанные признаки в непосредственной их формулировке содержались в заявке на дату ее подачи, в частности, в формуле изобретения и в описании, как и все остальные признаки.

Таким образом, можно констатировать, что в формуле изобретения оспариваемого патента отсутствуют признаки, не раскрытые на дату подачи заявки в документах, представленных на дату подачи заявки, т.е. формула изобретения не содержит признаков, которые согласно положениям пункта 96 Правил изменяют заявку по существу.

Что касается доводов возражения о том, что последующая корректировка химического состава расплава чугуна metallurgическим карбидом кремния и графитом измельченным в процессе выплавки чугуна в электродуговой печи после расплавления не эффективна и не имеет промышленного применения, то следует отметить, что в формуле изобретения оспариваемого патента отсутствует прямое указание на то, что корректировку химического состава осуществляют в электродуговой печи, а указано лишь на наличие данной стадии как таковой.

Таким образом, не имеется оснований для признания оспариваемого патента недействительным по основанию, приведенному в подпункте 3 пункта 1 статьи 1398 Кодекса, что также подтверждает вывод, сделанный в решении Суда по интеллектуальным правам от 28.11.2022 по делу № СИП-1017/2021.

Анализ доводов, изложенных в возражении, отзывае патентообладателя и дополнительных материалах, касающихся оценки соответствия документов заявки на изобретение, по которой был выдан оспариваемый патент, требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники, с учетом выводов, сделанных в решении Суда по интеллектуальным правам от 28.11.2022 по делу № СИП-1017/2021 и в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.03.2023 по делу № СИП-1017/2021, показал следующее.

В описании содержатся сведения о назначении изобретения, а именно, на стр. 1 описания указано, что изобретение относится к черной металлургии, в частности к способу получения чугуна в электродуговых печах. В реферате указано, что изобретение относится к металлургии и может быть использовано в

машиностроении, автомобиле- и тракторостроении при производстве отливок из чугуна.

Также в описании оспариваемого патента указан технический результат, а именно, указано, что техническим результатом изобретения является выплавка чугуна заданного химического состава, в том числе за счет его доводки по углероду и кремнию metallurgическим карбидом кремния, а также полное исключение в шихте ферросилиция и частично графита. Кроме того, в описании отмечено, что способ является более экономичным за счет того, что не используется дорогой источник кремния - ферросилиций.

При этом в описании изобретения к оспариваемому патенту приведены примеры осуществления изобретения (таблицы 1 и 2). Вместе с тем анализ приведенных в описании примеров, которые отражены в таблицах 1 и 2, показал, что в этих примерах осуществления оспариваемого изобретения содержатся некорректные значения компонентов (металлургического карбида кремния и графита измельченного), поскольку приведенные в графах таблиц значения в пересчете их в процентном соотношении к общему количеству загружаемой шихты превышают количественные значения металлургического карбида кремния и графита измельченного, указанные в формуле изобретения оспариваемого патента.

Таким образом, приведенные в описании оспариваемого изобретения примеры не могут быть признаны примерами осуществления этого изобретения и, соответственно, эти примеры не показывают возможность осуществления изобретения с реализацией назначения и с достижением указанных в описании технических результатов, в том числе результата, касающегося полного исключения в шихте ферросилиция и частично графита (см. пункт 45 Требований).

Аналогичный вывод о том, что приведенные в описании оспариваемого изобретения примеры не являются примерами осуществления этого изобретения, также сделан в решении Суда по интеллектуальным правам от 28.11.2022 по делу № СИП-1017/2021 и в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.03.2023 по делу № СИП-1017/2021.

Кроме того, следует согласиться с мнением Суда по интеллектуальным правам в том, что в оспариваемом патенте имеются противоречивые сведения относительно поэтапности (последовательности) загрузки в шихтозавалку металлургического карбида кремния, графита измельченного и металлической части шихты, поскольку в том значении, в каком его толкует патентообладатель, вместо термина «поэтапно» должен быть использован термин «раздельно». При этом в формуле оспариваемого изобретения говорится именно о поэтапности загрузки компонентов.

Также в описании изобретения по оспариваемому патенту приведена иная, чем в формуле, последовательность введения компонентов, а также указано, что введение компонентов производится без их смешивания, что характерно и для последовательного введения. При этом в наиболее близком аналоге (патентный документ [3]), указанном в описании оспариваемого изобретения, не раскрыто как последовательное, так и раздельное введение компонентов, что говорит о том, что оба указанных варианта могут быть использованы в оспариваемом изобретении.

Таким образом, исходя из материалов оспариваемого патента, для специалиста не представляется возможным однозначно установить порядок введения компонентов, т.е. однозначно установить сущность оспариваемого изобретения, а, следовательно, не представляется возможным установить причинно-следственную связь между признаками, отраженными в формуле изобретения и касающимися поэтапной загрузки компонентов в шихтозавалку, и указанными в описании оспариваемого патента техническими результатами, в том числе результатом, касающимся полного исключения в шихте ферросилиция и частично графита (см. пункт 36 Требований).

С учетом вышеизложенного, а также с учетом выводов, сделанных в решении Суда по интеллектуальным правам от 28.11.2022 по делу № СИП-1017/2021 и в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.03.2023 по делу № СИП-1017/2021, можно констатировать, что в описании к оспариваемому патенту не показано, каким образом возможно осуществить изобретение в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения по оспариваемому патенту, с достижением

технических результатов, а приведенные в описании примеры осуществления не подтверждают возможность осуществления изобретения с реализацией указанного назначения и получения технических результатов, приведенных в описании изобретения по оспариваемому патенту.

Таким образом, описание к оспариваемому патенту не удовлетворяет положениям пункта 53 Правил и подпункта 2 пункта 2 статьи 1375 Кодекса.

Констатируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что возражение содержит доводы, позволяющие признать, что документы заявки на изобретение, по которой был выдан оспариваемый патент, не соответствуют требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

В связи с вышесделанным выводом дополнительные доводы лица, подавшего возражение, в отношении критерия патентоспособности «несоответствие документов заявки на изобретение, по которой был выдан оспариваемый патент, требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники» не анализировались, поскольку установленные выше обстоятельства являются достаточными для сделанного вывода.

Анализ доводов, лица, подавшего возражение, и патентообладателя, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «промышленная применимость» и «изобретательский уровень», не проводился в соответствии с пунктом 64 Правил.

При этом сведения из источников информации [1], [2], [4]-[35], представленных с возражением, также были проанализированы и учтены при формировании указанного выше вывода.

Что касается источников информации [36]-[45], представленных патентообладателем, то они были проанализированы коллегией и, учитывая позицию Суда по интеллектуальным правам, содержащиеся в данных источниках информации сведения не позволяют изменить сделанный выше вывод.

Что касается того, что лицо, подавшее возражение, и патентообладатель производили совместные работы, в результате чего было раскрыто содержание патентного документа [3], то данное обстоятельство не касается оценки патентоспособности изобретения по оспариваемому патенту.

Также следует отметить, что вопросы, связанные с защитой и нарушением патентных прав рассматриваются судом.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.12.2020, патент Российской Федерации на изобретение № 2688099 признать недействительным полностью.