

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 ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 16.05.2019, 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 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, а также наличием в формуле изобретения, с которой выдан оспариваемый патент, признаков, не раскрытых на дату подачи заявки.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- ГОСТ 16126-91 (ИСО 502-82) «Уголь. Метод определения спекаемости по Грей-Кингу», Комитет стандартизации и метрологии СССР, М., дата введения 01.01.1993 г. (далее – [1]);

- патентный документ RU 2296151 С1, дата публикации 27.03.2007 (далее – [2]);

- патентный документ RU 2400518 С1, дата публикации 27.09.2010 (далее – [3]);

- Лякишев Н.П., «Энциклопедический словарь по металлургии», Интермет Инжиниринг, М., т. 1, 2000 г., стр. 215, 216, 354 (далее – [4]);

- ГОСТ 17070-87 «Угли. Термины и определения», ИПК Издательство стандартов, М., дата введения 01.07.1989, стр. 8 (далее – [5]);

- Стехун А.И. и др., «Разработка технологии получения нефтяного кокса, обогащенного летучими компонентами», Сб. трудов БашНИИ НП, вып. 26, «Проблемы производства нефтяного кокса», М., 1987 г., стр. 164-169 (далее – [6]);

- патентный документ RU 2452760 С1, дата публикации 10.06.2012 (далее – [7]);

- патентный документ RU 2411283 С1, дата публикации 10.02.2011 (далее – [8]).

В возражении указано, что наиболее близким аналогом техническому решению по оспариваемому патенту является решение, раскрытое в патентном документе [8], в котором охарактеризована добавка к угольным шихтам.

При этом, по мнению лица, подавшего возражение, добавка, охарактеризованная в патентном документе [8], не является коксующей добавкой и, соответственно, представляет собой средство, имеющее назначение, которое не совпадает с назначением изобретения по оспариваемому патенту.

Таким образом, в возражении сделан вывод о том, что указанная в оспариваемом патенте задача по повышению качества кокса за счет повышения коксемости компонента шихты для коксования и за счет обеспечения стабильности свойств компонента шихты для коксования не может быть решена по отношению к прототипу, который не является добавкой коксующей.

Тот же вывод сделан и в отношении технического результата, заключающегося в повышении стабильности свойств добавки коксующей и повышении коксемости добавки коксующей.

Данные обстоятельства, по мнению лица, подавшего возражение, препятствуют объективному выявлению существенных признаков изобретения по оспариваемому патенту.

Также в возражении отмечено, что приведенные в формуле изобретения по оспариваемому патенту существенные признаки «нефтяная коксующая добавка» и «коксемость по Грей-Кингу» не являются ясными и раскрыты недостаточно, поскольку не обеспечена возможность однозначного понимания их смыслового содержания на основе терминов и определений, общепринятых в данной области техники.

Так, по мнению лица, подавшего возражение, нефтяные спекающие добавки и нефтяные коксующие добавки представляют собой один и тот же продукт - нефтяной кокс, а различаются между собой только названием, введенным патентообладателем, что приводит к искусственному выявлению

существенных и отличительных признаков изобретения по оспариваемому патенту, которые таковыми не являются.

Что касается признака «коксуемость по Грей-Кингу не ниже индекса G», то в возражении указано, что патентообладатель заменяет раскрытие указанного признака отсылкой к источнику информации, в котором он якобы раскрыт. При этом имеющееся в описании изобретения указание на то, что показатель коксуемости каменных углей определяется методом Грей-Кинга по ГОСТ [1] не придает ясности данному признаку, поскольку данный ГОСТ [1] устанавливает метод спекаемости угля в стандартных условиях и в нем отсутствуют сведения о методе определения коксуемости по Грей-Кингу.

Также лицо, подавшее возражение, обращает внимание на ГОСТ [5], который определяет понятие «тип кокса по Грей-Кингу», как показатель спекаемости угля, определяемый по виду и характеристике нелетучего остатка, полученного из угля или из смеси угля с инертным материалом при медленном нагревании в установленных стандартом условиях и путем сравнения с эталонной шкалой типов коксов.

Таким образом, в возражении сделан вывод о том, что при раскрытии сущности изобретения имеет место использование несущественного и неясного признака «коксуемость по Грей-Кингу не ниже индекса G», не относящегося ни к процессу замедленного коксования, ни к составу вещества коксующей добавки, поскольку характеристики нелетучего остатка по Грей-Кингу могут быть определены, когда продукт замедленного коксования уже получен, а само по себе определение характеристик готового продукта не вносит в него никаких изменений и не улучшает его качество и свойства.

Также в возражении отмечено, что в отношении технического результата, приведенного в описании оспариваемого патента, заключающегося в повышении стабильности свойств добавки коксующей, не указано в отношении каких именно свойств достигается результат по повышению стабильности.

Кроме того, в описании оспариваемого патента не раскрыты признаки,

характеризующие оборудование и конкретные технологии, исходные (природные) свойства сырья для получения добавки, обусловленные, в том числе, местностью происхождения сырья, которые, по мнению лица, подавшего возражение, являются существенными, исходя из сведений, приведенных в описании оспариваемого патента.

Также в возражении отмечено, что приведенные в описании оспариваемого патента сравнительные примеры не дают оснований утверждать, что известные спекающие добавки, представляющие собой нефтяной кокс с аналогичным содержанием летучих, не обладают такой же коксуемостью по Грей-Кингу не ниже индекса G, поскольку они представляют собой тот же продукт, что и коксующая добавка по оспариваемому патенту.

Кроме того, коксующая добавка по оспариваемому патенту характеризуется величиной коксуемости по Грей-Кингу не ниже индекса G без ограничения верхнего предела указанного индекса, однако в примерах раскрыта коксуемость по Грей-Кингу не выше индекса G₅. Таким образом, в первичных материалах заявки, по которой выдан оспариваемый патент, не раскрыты сведения о том, будет ли «коксуемость по Грей-Кингу» от G₆ и выше соответствовать решению задачи повышения качества кокса и требованиям к коксующей добавке по стабильности ее свойств.

Также, по мнению лица, подавшего возражение, в первичных материалах заявки, по которой выдан оспариваемый патент, не раскрыто, как может быть получена добавка, имеющая заданную величину коксуемости по Грей-Кингу, а также не раскрыты признаки, влияющие на технический результат, характеризующие качественный состав летучих веществ и ароматичность летучих веществ в коксующей добавке.

Кроме того, количество примеров, приведенных в описании оспариваемого патента, по мнению лица, подавшего возражение, не является достаточным для подтверждения возможности достижения технических результатов, приведенных в описании оспариваемого патента.

Таким образом, в возражении сделан вывод, что приведенные выше доводы свидетельствуют о том, что в материалах заявки, по которой выдан оспариваемый патент, не раскрыты существенные признаки, позволяющие получить новый продукт в виде нефтяной коксующей добавки и достичь заявленные технические результаты.

Также в возражении обращается внимание на несоответствие изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», однако какие-либо доводы в отношении данного критерия не приведены.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, выражает мнение о том, что в первоначальных материалах заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, не содержался признак, характеризующий получение продукта замедленного полукоксования тяжелых нефтяных остатков при температуре 450-500°C, приведенный в формуле оспариваемого патента. Как отмечено в возражении, данный температурный интервал в первоначальных материалах заявки отсутствовал.

Также в возражении обращается внимание на то, что в процессе делопроизводства по заявке заявителем были представлены дополнительные материалы, которые содержали новый пример осуществления изобретения, что, по мнению лица, подавшего возражение, не допускается действующим законодательством.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого на заседании коллегии 26.07.2019 поступил отзыв.

К отзыву приложены копии следующих материалов:

- ГОСТ [1] (далее – [9]);
- Морковкин В.В., «Большой универсальный словарь русского языка», Словари XXI века, М., 2016 г., стр. 256 (далее – [10]);
- Ожегов С.И., «Толковый словарь русского языка», 27-е издание,

исправленное, 2010 г., изд. Астрель, М., стр. 262 (далее – [11]);

- ТУ 0258-229-00190437-2008 «Добавка коксующая» от 01.07.2009 с изменениями № 1-4 (далее – [12]);

- материалы, содержащие сведения о техническом комитете «Кокс и продукты коксохимии», дата создания комитета 17.03.1997 (далее – [13]);

- справка о доступности ТУ [12] под № 017-1436 от 04.07.2019 (далее – [14]);

- патентный документ RU 2355729 C1, дата публикации 20.05.2009 (далее – [15]);

- журнал «Кокс и Химия», 2006 г., № 12, статья Егорова В.Н. и др., «О кондиционировании угольной шихты для коксования», стр. 11-17 (далее – [16]);

- Лейбович Р.Е. и др., «Технология коксохимического производства», Учебник для коксохимических и металлургических специальностей техникумов, Издание третье, перераб. и доп., М., Металлургия, 1982 г., стр. 18-25, 68-77 (далее – [17]);

- Кауфман А.А. и др., «Теория и практика современных процессов коксования. Сборник примеров и задач», Екатеринбург, 2006 г., изд. ГОУ ВПО УГТУ - УПИ, стр. 10-15 (далее – [18]);

- ГОСТ 25543-88 «Угли бурые, каменные и антрациты», ИПК Издательство стандартов, М., дата введения 01.01.1990 (далее – [19]);

- Глущенко И.М., «Теоретические основы технологии горючих ископаемых», М., Металлургия, 1990 г., стр. 162-165, 168-179, 182, 183, 264-267, 270, 271, 280-291 (далее – [20]);

- Мухленов И.П. и др., «Основы химической технологии», Высшая школа, 1968 г., стр. 231 (далее – [21]);

- Еремин И.В. и др., «Петрология и химико-технологические параметры углей Кузбасса», Кемерово, 2001 г., изд. Притомское, стр. 24, 25, 94, 95, 102-105 (далее – [22]);

- Абрамов Н., «Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений», 8-е изд., стереотип., Русские словари, Астрель, М., 2007 г., стр. 166 (далее – [23]);

- Кауфман А.А., и др., «Теория и практика современных процессов коксования», Сборник примеров и задач. Учебное электронное текстовое издание, ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, Екатеринбург, 2005 г. (далее – [24]);

- Гофман М.В., «Прикладная химия твердого топлива», Учебное пособие, М., 1963 г., стр. 365-371 (далее – [25]);

- уведомление Роспатента от 26.04.2018 о государственной регистрации изменений, касающихся предоставления права использования по лицензионному договору, номер государственной регистрации: РД0250617 (далее – [26]);

- дополнительное соглашение № б/н от 16.07.2018 к договору исключительной лицензии, зарегистрированному в Роспатенте 03.06.2010 за номером РД0065335 (далее – [27]);

- письма исх. № 01-2/446 от 17.09.2018, исх. № 01-2/474 от 27.09.2018 и исх. № 01-2/510 от 22.10.2018 (далее – [28]);

- отчет о международном поиске по международной заявке РСТ/RU2017/000020 от 04.07.2017 (далее – [29]);

- письмо исх. № И-865/2017 от 11.09.2017 (далее – [30]);

- отчет (анализ) исследований АО «ВУХИН» (далее – [31]);

- железнодорожные накладные (далее – [32]).

В отзыве указано следующее.

По мнению патентообладателя оспариваемый патент содержит сведения о назначении изобретения, задаче и техническом результате, обеспечиваемом изобретением, а также содержит сведения о совокупности существенных признаков, необходимых для достижения технического результата.

Также в отзыве отмечено, что термин «коксовая добавка» известен и понятен специалисту из сведений, ставших общедоступными до даты

приоритета изобретения по оспариваемому патенту, в частности, из патентного документа [15] известно, что данный термин применяется к коксующимся компонентам шихты, из которой производят металлургический кокс

Таким образом, термин «нефтяная коксующая добавка», по мнению патентообладателя, для специалиста однозначно определяет сущность названия и, соответственно, назначение изобретения - нефтяной кокс, предназначенный для использования в шихте для коксования в качестве коксующего компонента шихты.

В отзыве также отмечено, что описание оспариваемого патента содержит сведения и объяснения причинно-следственной связи между существенными признаками изобретения и достигаемым техническим результатом и решаемой изобретением задачи

По мнению патентообладателя термин «коксуемость по Грей-Кингу» известен из документов, которые можно отнести к стандартам, применяемым в данной области техники (например, ГОСТ [9] и источник информации [20]), следовательно, для специалиста в данной области техники этот термин является общепринятым и известным из уровня техники, обеспечивающим однозначное понимание его смыслового содержания.

Как указано в отзыве, лицо, подавшее возражение, приводит ошибочные сведения о том, что показатель «индекс по Грей-Кингу» характеризует не коксуемость, а спекаемость, и поэтому коксуемость по Грей-Кингу измерить невозможно. Эти доводы лица, подавшего возражение, по мнению патентообладателя, прямо противоречат содержанию ГОСТа [9] и источника информации [20].

Также в отзыве патентообладатель обращает внимание на то, что признаки, изложенные в формуле изобретения по оспариваемому патенту, содержались в первичных материалах заявки, по которой выдан оспариваемый патент, в связи чем, нет оснований считать, что в формуле изобретения по оспариваемому патенту содержатся признаки, не раскрытые в документах,

представленных на дату подачи заявки.

Также патентообладатель отмечает, что доводы лица, подавшего возражение о том, что в материалах заявки отсутствуют сведения о получении добавки с заданным значением коксуюемости по Грей-Кингу не основаны на общеизвестных знаниях, поскольку индекс Грей-Кинга характеризует коксуюемость, которая является природным фактором, этот показатель невозможно улучшить или каким-либо образом задать и сформировать, его можно только выявить и определить. В данном случае коксуюемость нефтяного кокса с определенным значением индекса Грей-Кинга не задается и не обеспечивается, а определяется. У нефтяного кокса, полученного в условиях, указанных в формуле изобретения, определяется коксуюемость и нефтяной кокс с коксуюемостью по индексу Грей-Кинга не ниже G отбирается с получением массива нефтяной коксующей добавки (нефтяного кокса), характеризуемой стабильным качеством и высокой коксуюемостью.

Кроме того, в отзыве указано, что в формуле изобретения отсутствуют признаки, которые не были бы известны для специалиста до даты приоритета из уровня техники. Также патентообладатель отмечает, что в описании оспариваемого патента приведено достаточное количество примеров и экспериментов, подтверждающих осуществимость способа в заявленном диапазоне параметров и реализацию указанного назначения.

Вместе с тем патентообладатель с отзывом приводит ряд документов, которые, по его мнению, подтверждают подготовку к фактическому использованию и фактическое использование изобретения по оспариваемому патенту в объеме признаков, приведенных в формуле изобретения.

На основании изложенного патентообладатель делает вывод о том, что приведенные в возражении доводы не являются обоснованными.

На заседании коллегии, проходившем 26.07.2019, от лица, подавшего возражение, поступили дополнительные письменные пояснения, по существу повторяющие доводы возражения, с приложением копии справочника Шелкова

А.К., «Справочник коксохимика», Металлургия, том 1, М., 1964 г., стр. 21 (далее – [33]).

В корреспонденции от 01.10.2019 от патентообладателя поступили дополнительные материалы, содержащие доводы, по существу повторяющие доводы отзыва.

К дополнительным материалам приложены следующие материалы (копии):

- ГОСТ 27313-95 (ИСО 1170-77) «Топливо твердое минеральное», Издательство стандартов, Минск, 2003 г. (далее – [34]);

- Ишлинский А.Ю., «Новый политехнический словарь», Большая Российская энциклопедия, М., 2000 г., стр. 225 (далее – [35]);

- Снарская С.М., «Новейший энциклопедический словарь БЭС», Рипол Классик, М., 2010 г., стр. 811, 1080 (далее – [36]).

В корреспонденциях от 11.10.2019, 06.11.2019 и 07.11.2019 от лица, подавшего возражение, поступили дополнительные материалы, содержащие пояснения на доводы патентообладателя, по существу повторяющие доводы возражения, с приложением копии словаря Артоболевского И.И., «Политехнический словарь», Советская энциклопедия, М., 1977 г., стр. 503, 504 (далее – [37]).

В корреспонденциях от 08.07.2020 от патентообладателя поступили дополнительные материалы, содержащие доводы, по существу повторяющие доводы, приведенные патентообладателем ранее.

К дополнительным материалам приложены копии следующих материалов:

- сведения из ТУ 0258-086-00148636-98 «Кокс нефтяной топливный» со сведениями из сети Интернет по адресу: <http://docs.cntd.ru/document/437009126> (далее – [38]);

- Постановление от 5 декабря 2013 года № 43-62 Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области (далее –

[39]);

- Сюняев З.И., «Производство, облагораживание и применение нефтяного кокса», Химия, М., 1973 г., стр. 36 (далее – [40]);

- Красюков А.Ф., «Нефтяной кокс», Химия, 1966 г., М., стр. 9 (далее – [41]);

- статья Хайрудинова И.Р. и др., «Аспекты применения сернистого нефтяного кокса в производстве цемента», «Башкирский химический журнал», 2012 г., том 19, № 4, стр. 215-219 (далее – [42]);

- статья Борисова И.Н. и др., «Нефтянок кокс - альтернативное топливо для цементной вращающейся печи», опублик. 26.12.2014 г. в электронном научном журнале «Современные проблемы науки и образования», № 6 (далее – [43]);

- патентный документ RU 2128806 С1, дата публикации 10.04.1999 (далее – [44]);

- ГОСТ 22898-78 «Коксы нефтяные малосернистые», дата введения 01.01.1979 (далее – [45]);

- статья Валявина Г.Г. и др., «Процесс замедленного коксования и производство нефтяных коксов, специализированных по применению», журнал «Территория нефтегаз», № 8, август 2011 г., стр. 44-48 (далее – [46]);

- Гончаров А.И., Корнилов М.Ю., «Справочник по химии», изд. «Вища школа», Киев, 1978 г., стр. 247 (далее – [47]);

- Гойрах И.М., Пинягин Н.Б., «Химия и технология искусственного жидкого топлива», Государственное научно-техническое издательство нефтяной и горно-топливной литературы, второе, переработанное и дополненное издание, М., 1954 г., стр. 11, 42 (далее – [48]);

- патентный документ RU 2569355 С1, дата публикации 20.11.2015 (далее – [49]);

- патентный документ RU 2576429 С2, дата публикации 10.03.2016 (далее – [50]);

- патентный документ RU 2560442 C2, дата публикации 20.08.2015 (далее – [51]);
- патентный документ RU 2570875 C1, дата публикации 10.12.2015 (далее – [52]);
- патентный документ RU 2626955 C2, дата публикации 02.08.2017 (далее – [53]);
- оспариваемый патент (далее – [54]);
- патентный документ [15] (далее – [55]);
- патентный документ [3] (далее – [56]);
- патентный документ RU 2592598 C2, дата публикации 27.07.2016 (далее – [57]);
- патентный документ RU 2395558 C1, дата публикации 27.07.2010 (далее – [58]);
- патентный документ RU 2437915 C1, дата публикации 27.12.2011 (далее – [59]);
- патентный документ RU 2451056 C1, дата публикации 20.05.2012 (далее – [60]);
- патентный документ RU 2469066 C1, дата публикации 10.12.2012 (далее – [61]);
- патентный документ CN 1912056 A, дата публикации 14.02.2007 (далее – [62]);
- патентный документ RU 2460602 C1, дата публикации 20.09.2012 (далее – [63]);
- патентный документ RU 2539186 C1, дата публикации 20.01.2015 (далее – [64]);
- патентный документ CN 1872950 A, дата публикации 06.12.2006 (далее – [65]);
- патентный документ FR 2396063 A1, дата публикации 26.01.1979 (далее – [66]);

- патентный документ KR 20110081241 А, дата публикации 13.07.2011 (далее – [67]);
- патентный документ ЕА 022518 В1, дата публикации 29.01.2016 (далее – [68]);
- патентный документ JPH 11129054 А, дата публикации 18.05.1999 (далее – [69]);
- патентный документ US 2001006156 А1, дата публикации 05.07.2001 (далее – [70]);
- патентный документ US 6387840 В1, дата публикации 14.05.2002 (далее – [71]);
- статья Нечкина Г.А. и др., «Лабораторные исследования свойств коксовой насадки во взаимодействии с расплавом железорудного сырья ОАО «НТМК», УДК 669.1/622.788, 2010 г., ФГУП «Восточный научно-исследовательский углехимический институт», стр. 12-16 (далее – [72]);
- статья Морозова О.С. и др., «Зависимость «холодной» прочности кокса от показателей CRI и CSR», журнал «Кокс и химия», № 1, 2003 г., стр. 20, 21 (далее – [73]);
- патентный документ CN 1912055 А, дата публикации 14.02.2007 (далее – [74]);
- патентный документ RU 2516661 С1, дата публикации 20.05.2014 (далее – [75]);
- статья Морозова О.С. и др., «Зависимость показателя CSR от прочности пористого тела кокса CBS и химического состава его золы», журнал «Кокс и химия», № 12, 2004 г., стр. 21, 22 (далее – [76]);
- патентный документ WO 2014046866 С1, дата публикации 27.03.2014 (далее – [77]).

На заседании коллегии, проходившем 09.07.2020, от лица, подавшего возражение, поступили дополнительные письменные пояснения, в которых выражено несогласие с доводами патентообладателя, а также

патентообладателем была представлена копия письма ФИПС под № 45-7/148 от 23.01.2018 с рекомендацией о включении изобретения по оспариваемому патенту в базу данных «Перспективные изобретения» (далее – [78]).

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

С учетом даты подачи заявки (02.11.2016), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности изобретения по указанному патенту 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, опубликованные на официальном интернет-портале правовой информации www.pravo.gov.ru 13.07.2016 № 0001201607130001.

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 подпункту 2 пункта 1 статьи 1398 Кодекса патент на изобретение может быть признан недействительным полностью или частично в случае 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.

Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 1398 Кодекса патент на изобретение может быть признан недействительным полностью или частично в случае наличия в формуле изобретения признаков, не раскрытых на дату

подачи заявки в документах, представленных на эту дату.

Согласно пункту 2 статьи 1354 Кодекса для толкования формулы изобретения могут использоваться описание и чертежи.

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 соблюдены 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 промышленной применимости изобретения осуществляется в случае завершения проверки, предусмотренной, в частности, пунктом 53 Правил, с положительным результатом.

Согласно пункту 96 Правил дополнительные материалы признаются изменяющими заявку по существу, если они содержат: иное изобретение, не удовлетворяющее требованию единства изобретения в отношении изобретения или группы изобретений, принятых к рассмотрению; признаки, подлежащие включению в формулу изобретения, которые не были раскрыты в первоначальных документах заявки; указание на технический результат, который обеспечивается изобретением и не связан с техническим результатом, содержащимся в первоначальных документах заявки.

Согласно пункту 36 Требований в разделе описания изобретения «Раскрытие сущности изобретения» приводятся сведения, раскрывающие

технический результат и сущность изобретения как технического решения, относящегося к продукту или способу, в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению, с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом в данной области техники. При этом 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, под специалистом в данной области техники понимается гипотетическое лицо, имеющее доступ ко всему уровню техники и обладающее общими знаниями в данной области техники, основанными на информации, содержащейся в справочниках, монографиях и учебниках.

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.

Если изобретение охарактеризовано в формуле изобретения количественными существенными признаками, выраженными в виде интервала непрерывно изменяющихся значений параметра, должны быть приведены примеры осуществления изобретения, показывающие возможность получения технического результата во всем этом интервале.

Если изобретение охарактеризовано в формуле изобретения существенными признаками, выраженными параметрами, то должны быть раскрыты методы, используемые для определения значений параметров, за исключением случая, когда предполагается, что для специалиста в данной области техники такой метод известен.

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

Анализ доводов, изложенных в возражении, отзыве и дополнительных материалах, показал следующее.

В отношении доводов возражения о наличии в формуле изобретения, с которой выдан оспариваемый патент, признаков, не раскрытых на дату подачи заявки, необходимо отметить следующее.

Нельзя согласиться с мнением лица, подавшего возражение, в том, что в первоначальных материалах заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, не были раскрыты признаки, касающиеся температурного интервала полукоксования 450-500°C.

Анализ сведений, приведенных в первоначальных материалах заявки, показал, что в формуле изобретения был указан признак «температура до 500°C», т.е. указана верхняя граница температурного интервала. Вместе с тем, согласно описанию заявки в более частном случае полукоксование проводят при температуре 450-470°C, т.е. ограничен нижний предел температурного интервала.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в первоначальных

материалах заявки был раскрыт температурный интервал полукоксования, ограниченный верхним и нижним пределом, а именно, интервал 450-500°C.

Констатируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что возражение не содержит доводы, позволяющие признать оспариваемый патент недействительным полностью или частично ввиду наличия в формуле изобретения, с которой выдан оспариваемый патент, признаков, не раскрытых на дату подачи заявки (см. пункт 96 Правил и подпункт 3 пункта 1 статьи 1398 Кодекса).

В отношении доводов о том, 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, необходимо отметить следующее.

Как следует из приведенной выше правовой базы, описание изобретения должно раскрывать его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники (см. подпункт 2 пункта 2 статьи 1375 Кодекса).

К сведениям, подтверждающим возможность осуществления изобретения, согласно положениям, предусмотренным пунктом 45 Требований, относятся, в частности, сведения о возможности достижения технического результата.

При этом можно согласиться с мнением патентообладателя в том, что в описании оспариваемого патента указано назначение изобретения, в частности, в первом абзаце описания указано, что изобретение относится к коксохимической промышленности, а именно, к технологии получения металлургического кокса из шихты, включающей продукты переработки нефти, и может быть использовано в металлургии, в частности на коксохимических предприятиях.

Также в описании оспариваемого патента сформулирован технический

результат, заключающийся в повышении стабильности свойств добавки коксующей, повышении коксующести добавки коксующей.

Однако в первоначальных материалах заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, отсутствует причинно-следственная связь между всеми признаками изобретения и указанным техническим результатом, что не позволяет определить совокупность существенных признаков изобретения.

Так, первоначальные материалы заявки не содержат сведений, показывающих, каким образом влияет на достижение указанного технического результата наличие признаков, охарактеризованных в отличительной части формулы изобретения и касающихся того, что продукт замедленного полукоксования тяжелых нефтяных остатков характеризуется коксующестью по Грей-Кингу не ниже индекса G.

Данный вывод основан на следующем.

Согласно описанию оспариваемого патента показатель коксующести добавки по оспариваемому патенту определялся по ГОСТ [1]. При этом указанный ГОСТ [1] служит для определения коксующести каменных углей методом Грей-Кинга (см. название документа, разделы 0, 1, приложение 2).

Согласно указанному ГОСТу сущность метода заключается в том, что пробу угля нагревают в стандартных условиях до температуры 600°C. Полученный коксовый остаток классифицируют сравнением его с эталонной шкалой образцов. Если полученный коксовый остаток настолько вспучен, что заполняет поперечное сечение реторты, определение повторяют с углем, смешанным с соответствующим количеством электродного углерода или эквивалентного материала. Тип кокса по Грей-Кингу для сильно вспучивающихся углей определяют по минимальному количеству электродного углерода, необходимого для того, чтобы получить прочный каменноугольный коксовый остаток с тем же объемом, что и для смеси исходного угля и электродного углерода.

Таким образом, метод определения коксующести по Грей-Кингу согласно

сведениям из ГОСТа [1] характеризуется определенными последовательными операциями в отношении продукта – угля, который подвергают коксованию. Сведения о возможности определения показателя коксуемости методом Грей-Кинга в отношении какого-либо другого продукта в данном источнике информации отсутствуют.

Вместе с тем, согласно описанию первоначальной заявки продуктом по оспариваемому патенту является нефтяной полукокс, полученный полукоксованием тяжелых нефтяных остатков, т.е. продуктом, отличающимся от угля, как внешне, так и по свойствам, физико-механическим и химическим.

При этом в описании заявки отсутствуют сведения или указания о том, какие изменения следует внести в методику определения коксуемости по Грей-Кингу, описанному в ГОСТе [1], для того чтобы определить данный показатель в отношении нефтяного полукокса, т.е. не раскрыты методы, используемые для определения значений параметра, что противоречит положениям пункта 45 Требований.

Следует отметить, что термин «коксуемость по Грей-Кингу», упомянутый в источнике информации [20], также относится к углям.

Кроме того, можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение, в том, что такой показатель, как коксуемость по Грей-Кингу, является характеристикой готового продукта и само по себе определение характеристик готового продукта не вносит в него никаких изменений и не улучшает его качество и свойства.

Тут следует отметить, что в патентном документе [3], приведенном в возражении, а также указанном в оспариваемом патенте в разделе «Уровень техники», раскрыт способ получения нефтяной коксующей добавки из тяжелых нефтяных остатков в аналогичных условиях получения, характеризующейся содержанием летучих, входящих в диапазон значений, указанных в формуле изобретения по оспариваемому патенту.

Вместе с тем, в описании заявки не раскрыто, какие конкретно особые

условия операций и режимов способа получения нефтяной коксующей добавки и изменения, внесенные в способы получения коксующих добавок, известные из уровня техники, в частности, из патентного документа [3], позволяют получить продукт – нефтяной полукокс, характеризующийся коксуемостью по Грей-Кингу не ниже индекса G, и, соответственно, достигнуть технический результат.

В описании заявки, по которой выдан оспариваемый патент, декларативно указано, что показатель коксуемости по Грей-Кингу характеризует не только коксуемость добавки, но и качественный состав летучих веществ. В частности, спекаемость и коксуемость летучих веществ в нефтяной коксующей добавке будут определяться их ароматичностью.

Вместе с тем, в описании отсутствуют сведения, подтверждающие данный вывод. В частности, в таблице 2 показана зависимость типа кокса по методу Грей-Кинга от выхода летучих веществ и коэффициента рециркуляции. Сведения о качественном и количественном составе летучих веществ в таблице отсутствуют.

Таким образом, в материалах заявки отсутствуют какие-либо достоверные сведения, примеры или экспериментальные данные, на основании которых можно установить, что технический результат будет обеспечиваться с помощью изменений, введенных в технологию получения коксующей добавки.

Также в описании заявки указано, что нестабильность качества спекающих добавок объясняется тем, что их производят на разном оборудовании по разным технологиям. В процессе работы с коксующими добавками, получаемыми по известным технологиям, выяснилось, что они не всегда обладают хорошей коксуемостью, что также не позволяет получить стабильно качественный металлургический кокс. Таким образом, как оказалось, стабильность свойств кокса, полученного с содержанием известных коксующих добавок, в большой степени зависит не только от состава добавки и способа ее получения, но также от оборудования и конкретных технологий,

посредством которых производят коксующие добавки, от исходных (природных) свойств сырья для получения добавки, обусловленных, в том числе, местностью происхождения сырья. Т.е. стабильность свойств добавки оказалась в значительной степени зависима, на первый взгляд, от второстепенных факторов, не очевидно влияющих на свойства добавки.

Таким образом, в материалах заявки присутствует прямое указание на то, что для достижения технического результата, указанного в описании, существенными являются не только признаки, приведенные в формуле изобретения, но и признаки, характеризующие оборудование и технологии, посредством которых производят коксующие добавки, а также исходные свойства сырья для получения добавки.

Вместе с тем, указанные признаки, которые, очевидно, могли бы оказывать влияние на свойства продукта, в частности, на показатель коксемости по Грей-Кингу, не раскрыты ни в описании заявки, ни в формуле изобретения.

На основании вышеизложенного можно заключить, что первоначальные материалы заявки, в частности, описание, не содержат в себе сведений, раскрывающих наличие причинно-следственной связи между признаками формулы изобретения и заявленным техническим результатом. Также не представляется возможным на основании описания определить, какие признаки являются существенными и какая их совокупность является достаточной для достижения технического результата.

Из сказанного выше следует, что описание заявки, по которой выдан оспариваемый патент, не раскрывает сущность изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники (см. подпункт 2 пункта 2 статьи 1375 Кодекса).

Ввиду сделанного вывода о несоответствии материалов заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения

специалистом в данной области техники, проверка соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость» не проводилась (см. пункт 64 Правил).

Также не оценивались доводы, касающиеся неправомерного включения новых примеров осуществления в описание заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, поскольку данная оценка не изменяет сделанного выше вывода.

В отношении источников информации [2], [4]-[8], [33], [37], представленных лицом, подавшим возражение, следует отметить, что они содержат общие сведения в данной области техники и словарно-справочные данные, разъясняющие смысловое содержание некоторых терминов, и приведены для сведения.

Что касается источников информации [12], [15]-[25], [34], [38], [40]-[53] и [57]-[77], представленных патентообладателем, следует отметить, что они содержат общие сведения в данной области техники и не изменяют сделанный выше вывод.

В отношении источников информации [10], [11], [35] и [36], представленных патентообладателем, следует отметить, что они содержат словарно-справочные данные, разъясняющие смысловое содержание некоторых терминов, и приведены для сведения.

Что касается материалов [13], [14], [26]-[32], [39] и [78], то они относятся к технической документации различного рода, приведены патентообладателем для сведения и не изменяют сделанный выше вывод.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.05.2019, патент Российской Федерации на изобретение № 2637965 признать недействительным полностью.