

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ, в редакции, действовавшей на дату подачи возражения, и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом 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 Публичного акционерного общества «Новолипецкий металлургический комбинат» (ПАО «НЛМК») (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 16.03.2021, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2411283, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2411283 на изобретение «Добавка к угольным шихтам», обладателем исключительного права на которое является Общество с ограниченной ответственностью «Промышленные инновационные технологии Национальной коксохимической ассоциации» (далее – патентообладатель), выдан по заявке № 2009129460 с приоритетом от 30.07.2009 со следующей формулой:

«Применение продукта замедленного полукоксования тяжелых нефтяных остатков с содержанием летучих от 12 до 25% и температурным интервалом пластичности не менее 120°C в качестве добавки к угольным шихтам, используемым для производства металлургического кокса».

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

возражение, мотивированное несоответствием изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «промышленная применимость», «новизна» и «изобретательский уровень».

К возражению приложены копии следующих материалов:

- патентный документ US 4036736, дата публикации 19.07.1977 (далее – [1]);
- патентный документ RU 2296151 С1, дата публикации 27.03.2007 (далее – [2]);
- заключение по вопросам толкования терминов № 620/1825 от 15.03.2021 с приложениями (далее – [3]);
- Шелков А.К., «Справочник коксохимика», том 2, «Производство кокса», Metallurgiya, M., 1965 г., стр. 4 (далее – [4]);
- Глушченко И.М., «Теоретические основы технологии горючих ископаемых», Metallurgiya, M., 1990 г., стр. 142, 143, 162-183, 222, 223, 264, 265, 284-291 (далее – [5]);
- Бендеров Д.И. и др., «Процесс замедленного коксования в необогреваемых камерах», Химия, М., 1976 г., стр. 5, 6 (далее – [6]);
- Богомоллов А.И. и др., «Химия нефти и газа», Учеб. пособие для вузов, 2-е изд., перераб., Химия, Л., 1989 г., стр. 310, 311 (далее – [7]);
- Александрова В.И. и др., «Словарь по геологии нефти и газа», Недрa, Ленинград, 1988 г., стр. 431 (далее – [8]);
- Паффенгольц К.Н. и др., «Геологический словарь», издание второе, исправленное, том 2, Недрa, М., 1978 г., стр. 112 (далее – [9]);
- Лякишев Н.П. и др., «Энциклопедический словарь по металлургии», том 1, Интернет Инжиниринг, М., 2000 г., стр. 215, 216, 354 (далее – [10]);
- Грязнов Н.С., «Основы теории коксования», Metallurgiya, M., 1976 г., стр. 40-43, 161-171 (далее – [11]);
- Гофтман М.В., «Прикладная химия твердого топлива», Государственное научно-техническое издательство литературы по черной и цветной металлургии, М., 1963 г., стр. 344-347 (далее – [12]);

- Лейбович Р.Е. и др., «Технология коксохимического производства», Издание третье, переработанное и дополненное, Metallургия, М., 1982 г., стр. 16-25 (далее – [13]);

- ГОСТ 13324-94 (ИСО 349-75) «Угли каменные. Метод определения дилатометрических показателей в приборе Одибера-Арну», М., Издательство стандартов, 1995 г. (далее – [14]).

В отношении несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» лицо, подавшее возражение, отмечает, что вся совокупность признаков, приведенная в формуле изобретения по оспариваемому патенту, известна из патентных документов [1] и [2], в каждом из которых, как указано в возражении, раскрыто применение продукта замедленного полукоксования тяжелых нефтяных остатков с содержанием летучих, входящим в интервал от 12 до 25%, и температурным интервалом пластичности более 120°C в качестве добавки к угольным шихтам, используемым для производства металлургического кокса.

При этом лицо, подавшее возражение, отмечает, что признак, касающийся того, что продукт обладает температурным интервалом пластичности не менее 120°C, не указан в явном виде в патентном документе [2], однако, исходя из идентичности процессов получения продукта по оспариваемому патенту и продукта по патентному документу [2], можно сделать вывод о том, что указанные значения температурного интервала пластичности имманентно присущи продукту по патентному документу [2].

В отношении несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень» лицо, подавшее возражение, отмечает следующее.

По мнению лица, подавшего возражение, технический результат, заключающийся в улучшении качества кокса, является неясным, не обеспечивает возможность понимания специалистом на основании уровня техники его смыслового содержания и не может быть проанализирован.

В отношении технического результата, заключающегося в создании универсальной добавки к угольным шихтам, обеспечивающей совместное коксование в шихтах углей с разными пластическими свойствами (с разными интервалами пластичности), в возражении отмечено, что понятие «универсальная» не обеспечивает возможность понимания специалистом на основании уровня техники его смыслового содержания.

Также отмечено, что по определению угольная шихта - это смесь углей разных марок, обладающих, соответственно, разными температурными интервалами пластичности, т.е. технический результат изобретения по оспариваемому патенту, по сути, заключается в создании добавки к угольным шихтам, обеспечивающей коксование этих шихт.

Вместе с тем, по мнению лица, подавшего возражение, раскрытые в патентных документах [1] и [2] продукты также обеспечивают коксование угольной шихты, т.е. получение из нее кокса, следовательно, указанные продукты позволяют достичь тот же технический результат, что и в оспариваемом патенте.

В возражении также отмечено, что изобретение по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень», поскольку основано на выполнении известного из патентного документа [1] средства из известного материала для достижения технического результата, обусловленного известными свойствами этого материала.

В частности, указано, что изобретение по оспариваемому патенту основано на выполнении известного из патентного документа [1] средства (продукт замедленного полукоксования тяжелых нефтяных остатков с содержанием летучих от 12 до 25% и температурным интервалом пластичности не менее 120°C) из известного материала (тяжелые нефтяные остатки) для достижения технического результата, обусловленного известными свойствами этого материала (обеспечивает совместное коксование в шихтах углей с разными пластическими свойствами (с разными интервалами пластичности), которые по определению входят в состав любой угольной шихты).

Также в возражении отмечено, что изобретение по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень», поскольку основано на выполнении известного из патентного документа [2] средства из известного материала для достижения технического результата, обусловленного известными свойствами этого материала, а также основано на выборе оптимальных или рабочих значений параметров (температурного интервала пластичности) для продукта, раскрытого в патентном документе [2], при этом подтверждена известность влияния этих параметров на технический результат, а выбор может быть осуществлен обычным методом проб и ошибок или применением обычных технологических методов или методов конструирования.

Как отмечает лицо, подавшее возражение, в патентном документе [2] не раскрыт лишь один признак формулы изобретения оспариваемого патента - «температурный интервал пластичности не менее 120°C».

При этом изобретение по оспариваемому патенту не обеспечивает достижение нового технического результата по сравнению с решением, раскрытым в патентном документе [2], а из патентного документа [1] известно, что продукту замедленного полукоксования тяжелых нефтяных остатков с содержанием летучих от 12 до 25% присущ температурный интервал пластичности не менее 120°C.

По мнению лица, подавшего возражение, совокупности признаков, раскрытых в патентном документе [2], достаточно для достижения технического результата, заявленного в оспариваемом патенте, поскольку продукт замедленного полукоксования тяжелых нефтяных остатков с содержанием летучих от 12 до 25%, раскрытый в патентном документе [2], также обеспечивает совместное коксование в шихтах углей с разными пластическими свойствами (с разными интервалами пластичности), которые по определению входят в состав любой угольной шихты.

Следовательно, дополнительное измерение температурного интервала пластичности у такого продукта, по мнению лица, подавшего возражение, не привело к получению нового технического результата, а возможность достижения таким продуктом технического результата вытекает из его свойств, известных из

патентного документа [2], а не из неожиданно выявленного свойства «температурный интервал пластичности не менее 120°C».

Таким образом, в возражении сделан вывод о том, что изобретение по оспариваемому патенту основано на выполнении известного из патентного документа [2] средства (продукт замедленного полукоксования тяжелых нефтяных остатков с содержанием летучих от 12 до 25%) из известного материала (тяжелые нефтяные остатки) для достижения технического результата, обусловленного известными свойствами этого материала (обеспечивает совместное коксование в шихтах углей с разными пластическими свойствами (с разными интервалами пластичности), которые по определению входят в состав любой угольной шихты). При этом сведения о том, что интервал пластичности данного известного продукта составляет не менее 120°C получены известными и отраженными в описании способами и методами определения соответствующего показателя, что означает, что такое изобретение не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Также со ссылками на источники информации [11]-[13] в возражении указано, что известно влияние применения продуктов (жирных углей), характеризующихся большим температурным интервалом пластичности (не менее 115°C), на обеспечение непрерывности пластического состояния и совместное коксование углей, температурные интервалы пластичности которых недостаточно перекрываются для обеспечения совместного спекания и, как следствие, совместного коксования.

Таким образом, в возражении сделан вывод о том, что изобретение по оспариваемому патенту основано на выборе оптимальных или рабочих значений параметров (температурного интервала пластичности) для продукта, раскрытого в патентном документе [2], при этом подтверждена известность влияния этих параметров на технический результат, а выбор может быть осуществлен обычным методом проб и ошибок или применением обычных технологических методов или методов конструирования.

При этом в возражении выражено мнение о том, что корректировка количественных признаков «содержанием летучих от 12 до 25%», «температурным

интервалом пластичности не менее 120°C», содержащихся в формуле изобретения по оспариваемому патенту, путем исключения значений, раскрытых в патентных документах [1] и [2], не представляется возможной.

Кроме того, отмечено, что более широкие по сравнению с известными из патентных документов [1] и [2] интервалы количественных признаков не привели к получению нового технического результата по сравнению с более узкими известными интервалами.

В отношении несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость» в возражении отмечено, что в описании оспариваемого патента отсутствуют экспериментальные данные и примеры осуществления с приведением соответствующих данных, что является основанием для вывода о несоответствии изобретения указанному условию патентоспособности.

Также лицо, подавшее возражение, обращает внимание на то, что на фиг. 2 и в описании оспариваемого патента не раскрыто, что характеризует показатель «h, мм», указанный на фиг. 2, и невозможно сделать никаких выводов о свойствах продукта по кривой, приведенной на фиг. 2, отражающей зависимость неизвестного показателя «h, мм» от температуры.

Кроме того, в возражении отмечено, что кривая на фиг. 2 не отражает экспериментальные данные и не подтверждает возможность осуществления изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения. При этом, по мнению лица, подавшего возражение, ни одна из фиг. 1 и 2 не подтверждает возможность реализации указанного назначения, а именно, применение продукта замедленного полукоксования тяжелых нефтяных остатков (с характеристиками, раскрытыми в формуле изобретения) в качестве добавки к угольным шихтам, используемым для производства металлургического кокса.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого в корреспонденции от 12.05.2021 поступил отзыв.

В отзыве указано следующее.

По мнению патентообладателя изобретение по оспариваемому патенту соответствует условиям патентоспособности «промышленная применимость», «новизна» и «изобретательский уровень».

В отзыве отмечено, что из патентного документа [1] не известен продукт замедленного коксования с содержанием летучих веществ во всем интервале летучих веществ, а приведены лишь сведения об искусственном продукте с содержанием летучих веществ от 20 до 25%, входящих в интервал летучих веществ, указанных в формуле изобретения по оспариваемому патенту, который получен при пониженном парциальном давлении за счет подачи газа-разбавителя, а также не известен продукт замедленного коксования с температурным интервалом пластичности 120°C.

Кроме того, из патентного документа [1] не известно назначение искусственного коксующегося углеродсодержащего продукта в качестве добавки к угольным шихтам для производства металлургического кокса, а говорится только о возможности использования искусственного коксующегося углеродсодержащего продукта в качестве сырья для получения доменного кокса. При этом отмечено, что из пояснений к таблице 1 патентного документа [1], в частности, из указания «Долю природного японского коксующегося угля (15 мас.% в стандартной шихте) заменили коксующимся углем (7 мас.% в тестовой шихте)», не следует, что тестовая шихта - это шихта для производства металлургического кокса.

Также в отзыве указано, что в патентном документе [1] прямо противопоставляются свойства искусственного коксующегося углеродсодержащего продукта, полученного в условиях пониженного парциального давления и в присутствии газа-разбавителя, свойствам нефтяного кокса, полученного обычными методами, в том числе путем замедленного коксования, при этом отмечено, что термин «замедленное коксование» в его обычном, традиционном понимании, подразумевает отсутствие пониженного парциального давления в реакторе коксования и отсутствие газа-разбавителя.

Кроме того, патентообладатель указывает на то, что процесс замедленного коксования не может длиться менее 8 часов. При длительности процесса

замедленного коксования менее 3-8 часов получают промежуточный между коксом и битумом битумообразный продукт. Промышленный агрегат замедленного коксования в этом случае (при замедленном коксовании менее 8 часов) просто невозможно будет охладить и безаварийно выгрузить, в то время как продукт по оспариваемому патенту и производится и штатно выгружается из обычных камер замедленного коксования.

Таким образом, в отзыве сделан вывод о том, что из патентного документа [1] не известно применение продукта замедленного полукоксования тяжелых нефтяных остатков с содержанием летучих от 12 до 25% и температурным интервалом пластичности не менее 120°C в качестве добавки к угольным шихтам, используемым для производства металлургического кокса.

Также в отзыве отмечено, что доводы лица, подавшего возражение о том, что в патентных документах [1] и [2] достигается заявленный технический результат, заключающийся в создании универсальной добавки к угольным шихтам, обеспечивающей совместное коксование в шихтах углей с разными пластическими свойствами (с разными интервалами пластичности), являются необоснованными.

По мнению патентообладателя, добавка по оспариваемому патенту предназначена для ликвидации разрывов в интервалах пластичности углей, из которых составляют шихту для коксования. Это позволяет получать кокс, добавляя добавку к углям с разными интервалами пластичности, даже в случаях непересекающихся интервалов пластичности. При этом добавка обеспечивает перекрытие интервалов пластичности всех возможных углей, даже при наличии разрывов в их интервалах пластичности.

Как отмечено в отзыве, в патентных документах [1] и [2] отсутствуют сведения о том, что получаемые согласно данным способам продукты (нефтяные коксы) позволяют объединить в шихте для коксования угли с непересекающимися интервалами пластичности, что и обуславливает универсальность этой добавки.

По мнению патентообладателя, выявление у такого продукта нового свойства (высокого интервала пластичности) позволило применять его по новому назначению

- в качестве добавки к угольным шихтам, позволяющей объединить в шихты для производства металлургического кокса разнородные угли с различными интервалами пластичности (с разрывами интервалов пластичности).

Также в отзыве отмечено, что отсутствуют основания для утверждения о том, что искусственный коксующийся углеродсодержащий продукт по патентному документу [1] позволяет улучшить прочность кокса, поскольку качество кокса в одних примерах улучшилось, а в другом примере ухудшилось. Кроме того, тестовая шихта не предназначалась для производства металлургического кокса, а была образована только с целью исследования прочности кокса, назначение которого не конкретизировано.

Также в отзыве отмечено, что применение жирных углей с интервалом пластичности 115°C в качестве универсальной добавки к угольным шихтам для получения металлургического кокса невозможно, поскольку жирные угли могут добавляться в шихту исключительно как спекающий компонент с учетом спекаемости иных компонентов шихты с тем, чтобы не допустить переожирненности шихты. При этом добавка по оспариваемому патенту обладает коксующими свойствами. Поэтому добавление в шихту добавки по оспариваемому патенту не приведет к переожирненности шихты, именно поэтому она может добавляться к любым углям без учета их соотношения в шихте.

В отношении условия патентоспособности «промышленная применимость» в отзыве отмечено, что всем доводам, приведенным в возражении о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту указанному условию патентоспособности, была дана оценка в рамках судебного дела № СИП-908/2019.

В подтверждение изложенных доводов к отзыву приложены копии следующих материалов:

- Сюняев З.И., «Замедленное коксование нефтяных остатков», Химия, М., 1967 г., стр. 44, 45 (далее – [15]);

- решение Суда по интеллектуальным правам от 26.11.2020 по делу № СИП-908/2019 (далее – [16]);

- «Новый энциклопедический словарь», Рипол классик, Большая Российская энциклопедия, М., 2005 г., стр. 949 (далее – [17]);

- ГОСТ 27313-95 «Топливо твердое минеральное», Минск, 2003 г. (далее – [18]).

На заседании коллегии, проходившем 14.05.2021, от лица, подавшего возражение, поступили дополнительные материалы, в которых изложены доводы, по существу повторяющие доводы возражения.

Также лицом, подавшим возражение, были представлены копии следующих материалов:

- оригинал заключения [3] с приложениями;

- решение Суда по интеллектуальным правам от 15.03.2021 по делу № СИП-803/2019 (далее – [19]);

- Гагарин С.Г., «Регрессионный анализ взаимодействия спекающей добавки с компонентами угольных смесей при коксовании», Журнал «Кокс и химия», № 2, 2003 г., стр. 16-20 (далее – [20]).

На том же заседании коллегии от патентообладателя поступили дополнительные материалы, содержащие копии следующих материалов:

- отзыв Роспатента от 27.12.2019 на заявление ПАО «НЛМК» о признании недействительным решения Роспатента от 06.08.2019 по делу № СИП-908/2019 (далее – [21]);

- отзыв Роспатента от 27.12.2019 на заявление ПАО «НЛМК» о признании недействительным решения Роспатента от 06.08.2019 по делу № СИП-909/2019 (далее – [22]);

- заключение АО «ВУХИН» № 01-437 от 11.03.2021 по вопросам, касающимся рассмотрения в Суде по интеллектуальным правам дела № СИП-909/2019 с приложениями (далее – [23]);

- кассационная жалоба от 05.05.2021 по делу № СИП-909/2019 (далее – [24]).

В корреспонденциях от 26.07.2021 и 05.08.2021 от патентообладателя поступили дополнительные материалы, в которых изложены доводы, по существу повторяющие доводы отзыва.

К дополнительным материалам патентообладателя приложены копии следующих материалов:

- патентный документ [1] с переводом патентообладателя;
- патентный документ US 4404092, дата публикации 13.09.1983 (далее – [25]);
- патентный документ US 4853106, дата публикации 01.08.1989 (далее – [26]);
- Сюняев З.И., «Замедленное коксование нефтяных остатков», Химия, М., 1967 г., стр. 22-24, 44, 45 (далее – [27]);
- Ожегов С.И., «Толковый словарь русского языка», 27-е издание, исправленное, М., Оникс, Мир и образование, Астрель, стр. 28 (далее – [28]);
- Ишлинский А.Ю., «Новый политехнический словарь», большая Российская энциклопедия, М., 2000 г., стр. 9 (далее – [29]);
- «Новый энциклопедический словарь», Рипол классик, Большая Российская энциклопедия, М., 2005 г., стр. 13 (далее – [30]);
- Ахметов С.А., «Физико-химическая технология глубокой переработки нефти и газа», Учебное пособие, Уфа, Изд-во УГНТУ, 1997 г., стр. 55 (далее – [31]);
- патентный документ SU 286984, дата публикации 19.11.1970 (далее – [32]);
- Бендеров Д.И. и др., «Процесс замедленного коксования в необогреваемых камерах», Химия, 1976 г., стр. 20 (далее – [33]);
- патентный документ SU 822872, дата публикации 23.04.1981 (далее – [34]);
- Бондаренко Б.И., «Альбом технологических схем процессов переработки нефти и газа», Химия, 1983 г., стр. 29 (далее – [35]);
- Ластовкин Г.А. и др., «Справочник нефтепереработчика», Химия, 1986 г., стр. 599 (далее – [36]).

В корреспонденциях от 03.08.2021 от лица, подавшего возражение, поступили дополнительные материалы, в которых изложены доводы, по существу повторяющие доводы, изложенные ранее.

Также лицом, подавшим возражение, была представлена копия стр. 446 Политехнического словаря под ред. Ишлинского А.Ю., Советская энциклопедия, М., 1989 г. (далее – [37]).

На заседании коллегии, проходившем 09.08.2021, от лица, подавшего возражение, поступили дополнительные материалы, в которых изложены доводы в подтверждение сделанных им ранее выводов.

К дополнительным материалам приложены копии следующих материалов:

- заключение АО «ИНХП» № 81-0082 от 25.01.2021 по делу № СИП-909/2019 с приложениями (далее – [38]);

- определение Суда по интеллектуальным правам № СИП-909/2019 от 09.12.2020 о приостановлении производства по делу и назначении судебной экспертизы (далее – [39]).

На том же заседании коллегии, а также в корреспонденциях, поступивших 08.08.2021 и 09.08.2021, патентообладателем были представлены дополнительные материалы, в которых изложены доводы, по существу повторяющие доводы, изложенные патентообладателем ранее.

К дополнительным материалам приложены копии следующих материалов:

- судебный запрос декану факультета химии веществ и материалов Санкт-Петербургского государственного технологического института, кандидату химических наук, доценту Н.Н. Правдину, от 17.11.2020 по делу № СИП-909/2019 (далее – [40]);

- ответ на судебный запрос № 1717 от 07.12.2020 по делу № СИП-909/2019 (далее – [41]).

В корреспонденциях от 20.08.2021 от патентообладателя поступили дополнительные материалы, содержащие пояснения, касающиеся процесса замедленного коксования, а также копии стр. 57, 58 учебного пособия [31].

По результатам рассмотрения возражения Роспатент принял решение от 28.09.2021: отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.03.2021, патент Российской Федерации на изобретение № 2411283 оставить в силе.

Не согласившись с решением Роспатента от 28.09.2021 лицо, подавшее возражение, обратилось в Суд по интеллектуальным правам.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 17.11.2022 по делу № СИП-1360/2021 требования лица, подавшего возражение, были удовлетворены. Решение Роспатента от 28.09.2021 было признано недействительным. На Роспатент возложена обязанность повторно рассмотреть данное возражение.

При этом в решении Суда по интеллектуальным правам от 17.11.2022 по делу № СИП-1360/2021 отмечено, что в решении Роспатента справедливо указано на то, что отсутствуют основания для признания изобретения по оспариваемому патенту не соответствующим условию патентоспособности «промышленная применимость».

Вместе с тем в данном решении Суда по интеллектуальным правам от 17.11.2022 по делу № СИП-1360/2021 выражено несогласие с выводами Роспатента, касающимися оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

Так, Суд по интеллектуальным правам отмечает, что вывод Роспатента о том, что в патентном документе [1] продукт не получен замедленным коксованием, является ложным и противоречащим сведениям в патентном документе [1], где прямо указано, что продукт получен замедленным коксованием. Также отмечено, что вывод Роспатента о том, что из патентного документа [1] не следует, что тестовая шихта – это шихта для производства металлургического кокса, противоречит сведениям в патентном документе [1].

При этом в решении Суда по интеллектуальным правам от 17.11.2022 по делу № СИП-1360/2021 указано, что из совокупности сведений в патентном документе [1] о задаче изобретения, заключающейся в получении доменного кокса, имеющего существенную прочность, и описания к примерам, в которых сказано, что продукт по изобретению добавляли к тестовой шихте и получали кокс, прочность которого сравнивали с прочностью кокса, полученного из стандартной шихты, следует, что из тестовой шихты получали именно доменный кокс, поскольку именно на повышение прочности доменного кокса и нацелено изобретение.

Также в решении Суда по интеллектуальным правам от 17.11.2022 по делу № СИП-1360/2021 отмечено, что вопреки доводам Роспатента признак «температурный интервал пластичности не менее 120°С» может быть присущ продукту по патентному документу [2]. При этом в решении Суда по интеллектуальным правам указано, что данный признак известен из документов [11]-[13], а также известно, что добавки с температурным интервалом пластичности не менее 120°С позволяют обеспечить совместное коксование в шихтах углей с разными пластическими свойствами (с разными интервалами пластичности).

Кроме того, Суд по интеллектуальным правам указал на то, что:

- при оценке изобретательского уровня изобретения по оспариваемому патенту Роспатент анализировал технический результат, отсутствующий в патенте, поскольку вместо обеспечения возможности объединить в шихте для коксования угли с разными интервалами пластичности, он исследовал возможность объединения в шихте углей с непересекающимися пластическими свойствами, о чем в оспариваемом патенте не говорится;

- Роспатент анализировал известность влияния всей совокупности признаков формулы на технический результат, а не одного отличительного признака.

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 07.04.2023 по делу № СИП-1360/2021 решение Суда по интеллектуальным правам от 17.11.2022 по делу № СИП-1017/2021 оставил без изменения, а кассационную жалобу без удовлетворения.

Как отмечено в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.04.2023 по делу № СИП-1360/2021 выводы суда первой инстанции об отсутствии оснований для признания оспариваемого изобретения не соответствующим условию патентоспособности «промышленная применимость» не оспариваются.

При этом в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от

07.04.2023 по делу № СИП-1360/2021 обращено внимание на то, что деле № СИП-909/2019 осуществлялась проверка решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения против выдачи того же патента на изобретение, по мотиву его несоответствия условию патентоспособности «изобретательский уровень». При этом одним из противопоставленных источников информации являлся противопоставленный в настоящем деле патентный документ [1].

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что в деле № СИП-909/2019 установлены следующие обстоятельства: продукт по оспариваемому патенту отличается от продукта по патентному документу [1]; назначение продукта по оспариваемому патенту (добавка к угольным шихтам) отличается от назначения продукта по патентному документу [1] (сырье для получения доменного кокса), а также отмечает, что указанные обстоятельства не подлежали повторному установлению в ходе рассмотрения настоящего дела.

С учетом изложенного в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.04.2023 по делу № СИП-1360/2021 сделан вывод о том, что вывод Роспатента о том, что техническое решение, известное из патентного документа [1], не порочит новизну оспариваемого изобретения, является верным, поскольку данное противопоставленное решение не содержит всех признаков оспариваемого изобретения.

Также в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.04.2023 по делу № СИП-1360/2021 выражено несогласие с выводом суда первой инстанции об имманентной присущности признака «температурный интервал пластичности не менее 120°C» продукту, раскрытому в патентном документе [2].

Таким образом, в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.04.2023 по делу № СИП-1360/2021 указано, что вывод суда первой инстанции о необоснованности вывода Роспатента о соответствии оспариваемого изобретения условию патентоспособности «новизна» нельзя признать обоснованным.

В отношении выводов суда первой инстанции, касающихся проверки изобретательского уровня оспариваемого изобретения, президиум Суда по

интеллектуальным правам отмечает следующее.

Как указано в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.04.2023 по делу № СИП-1360/2021, в деле № СИП-909/2019 уже проводилась проверка изобретательского уровня оспариваемого изобретения, в том числе с противопоставлением патентных документов [1] и [2].

В указанном решении Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-909/2019 установлены, в частности, следующие обстоятельства, которые имеют преюдициальное значение для рассмотрения настоящего дела и которые обязательны для Роспатента:

- техническое решение, известное из патентного документа [2], может быть признано ближайшим аналогом оспариваемого технического решения;

- единственным признаком изобретения по оспариваемому патенту, отличающим его от наиболее близкого аналога, является признак, характеризующий температурный интервал пластичности полученного продукта не менее 120°C;

- техническое решение, известное из патентного документа [1] не может быть признано ближайшим аналогом оспариваемого изобретения, поскольку не является средством того же назначения;

- из технического решения, охарактеризованного в патентном документе [1] известны признаки, совпадающие с выявленным отличительным признаком изобретения по оспариваемому патенту;

- обеспечиваемый изобретением по оспариваемому патенту технический результат заключается в создании универсальной добавки к угольным шихтам, 1) обеспечивающей совместное коксование в шихтах углей с разными пластическими свойствами (с разными интервалами пластичности), а также 2) улучшающей качество кокса. При этом под коксом улучшенного качества подразумевается кокс, полученный из углей разных марок с различными интервалами пластичности;

- отличительный от ближайшего аналога признак оспариваемого изобретения является существенным, так как влияет на достижение заявленного для оспариваемого изобретения технического результата.

Таким образом, в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.04.2023 по делу № СИП-1360/2021 установлено, что единственным отличительным от ближайшего аналога признаком оспариваемого изобретения является признак, характеризующий температурный интервал пластичности полученного продукта не менее 120°C. При этом отмечено, что Роспатент ошибочно указал, что данный отличительный признак не известен из патентного документа [1], поскольку известность установлена вступившим в законную силу решением Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-909/2019.

Также отмечено, что указание Роспатента на возможность коксования в шихтах углей с непересекающимися интервалами пластичности не соответствует как описанию оспариваемого изобретения, так и тому техническому результату, который установлен для оспариваемого изобретения в деле № СИП-909/2019.

В постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.04.2023 по делу № СИП-1360/2021 обращается внимание на то, что суд первой инстанции проверил источники информации [11]-[13] на предмет известности из них отличительного признака оспариваемого изобретения, характеризующего температурный интервал пластичности полученного продукта не менее 120°C, и установил, что такой признак из перечисленных источников известен. Данный вывод суда первой инстанции соответствует содержанию названных источников информации.

Таким образом, в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.04.2023 по делу № СИП-1360/2021 констатировано, что суд первой инстанции обоснованно исходил из того, что из технического решения, охарактеризованного в патентном документе [2], известно применение продукта замедленного полукоксования тяжелых нефтяных остатков с содержанием летучих от 12 до 20% в качестве добавки к угольным шихтам, используемым для производства доменного кокса (один из видов металлургического кокса); из патентного документа [1], из источников информации [11]-[13] известно использование продукта с температурным интервалом пластичности от 120°C; из источников информации [11]-

[13] известно, что продукт с температурным интервалом пластичности от 120°С при использовании в качестве добавки к угольным шихтам способствует получению более равномерного по крупности и менее трещиноватого кокса при коксовании в шихтах углей с разными пластическими свойствами (с разными интервалами пластичности); для специалиста в данной области очевидно, что добавка, имеющая интервал пластичности не менее 120°С, будет перекрывать температурные интервалы пластичности подавляющего большинства входящих в состав шихт угольных концентратов, обеспечивая совместное коксование в шихтах углей с разными пластическими свойствами.

При этом президиум Суда по интеллектуальным правам считает, что установленные судом первой инстанции обстоятельства соответствуют имеющимся в материалах дела доказательствам. Таким образом, Президиум Суда по интеллектуальным правам признал обоснованным вывод суда первой инстанции о необходимости направления возражения на повторное рассмотрение.

В корреспонденциях от 09.01.2023 и 11.01.2023 от лица, подавшего возражение, поступили дополнительные материалы, содержащие пояснения с учетом выводов, сделанных в решении Суда по интеллектуальным правам от 17.11.2022 по делу № СИП-1360/2021, которые по существу повторяют доводы, изложенные лицом, подавшим возражение, ранее.

В дополнительных материалах процитированы источники информации, содержащиеся в возражении, а также приложены копии следующих документов:

- решение Суда по интеллектуальным правам от 17.11.2022 по делу № СИП-1360/2021 (далее – [42]);

- судебный запрос от 20.10.2022 по делу № СИП-1360/2021 Генеральному директору Государственного научного центра Федерального государственного унитарного предприятия Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии имени Бардина, председателю ученого совета В.В. Семенову (далее – [43]);

- ответ на судебный запрос [43] от 28.10.2022 № 3481-4/32 (далее – [44]);

- судебный запрос от 18.08.2022 по делу № СИП-1360/2021 заведующему сектором № 6 «Химии и технологии каталитического крекинга» Федерального государственного бюджетного учреждения науки Ордена Трудового Красного Знамени Институт Нефтехимического синтеза им. А.В. Топичева Российской академии наук, Кандидату химических наук, К.И. Дементьеву (далее – [45]);

- ответ на судебный запрос [45] от 21.09.2022 (далее – [46]).

В корреспонденции от 16.05.2023 от патентообладателя поступили дополнительные материалы, содержащие доводы о несогласии с доводами лица, подавшего возражение.

В дополнительных материалах приведены доводы в защиту патентоспособности изобретения по оспариваемому патенту с учетом выводов, сделанных в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.04.2023 по делу № СИП-1360/2021.

По мнению патентообладателя, Президиум Суда по интеллектуальным правам не установил влияние признака, характеризующего температурный интервал пластичности не менее 120°C, на качество кокса в его общепринятом для специалистов смысле, а также в том смысле, о котором говорится в оспариваемом патенте.

При этом, как указано в дополнительных материалах, в оспариваемом патенте под качеством кокса понимается исключительно повышение его прочности и улучшение реакционной способности (т.е. в общепринятом смысле).

По мнению патентообладателя, Президиум Суда по интеллектуальным правам не указал в своем постановлении на то, что из источников информации [11]-[13] известно влияние признака, характеризующего температурный интервал пластичности не менее 120°C, на повышение качества кокса, выражающегося в повышении его прочности и улучшении реакционной способности. При этом уменьшение трещиноватости и изменение размеров кусков кокса, на которое указывает Суд по интеллектуальным правам, никак не связано с прочностью кокса.

Также патентообладатель отмечает, что в постановлении Президиума Суда по

интеллектуальным правам не сделаны выводы об известности влияния признака, характеризующего температурный интервал пластичности не менее 120°C, на такую характеристику технического результата, как универсальность добавки.

На основании изложенного патентообладатель делает вывод о соответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В подтверждение данных доводов патентообладатель приводит в дополнительных материалах анализ сведений, содержащихся в источниках информации, упомянутых в настоящем заключении выше, а также с дополнительными материалами представлены копии следующих документов:

- статья Менендес Дж. А. и др., «Характеристика нефтяного кокса, используемого в качестве присадки для получения кокса в металлургической промышленности. Изменение термоотверждаемости угля», журнал «Энергия и топливо», 1996 г., т. 10, № 6, с. 1262-1268 (далее – [47]);

- статья Менендес Дж. А. и др., «Определение характеристик кокса нефтяного как добавки при производстве кокса металлургического. Влияние на качество кокса металлургического», журнал «Энергия и топливо», 1997 г., изд. № 11, с. 379-388 (далее – [48]);

- ГОСТ 27313-2015 «Топливо твердое минеральное. Обозначение показателей качества и формулы пересчета результатов анализа на различные состояния топлива», Стандартинформ, М., 2016 г. (далее – [49]);

- ГОСТ 25543-88 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам», ИПК Издательство стандартов, М., 2002 г. (далее – [50]);

- статья Аронова С.Г. из сети Интернет с сайта masters.donntu.ru «Свойства углей и качество кокса», «Определение качества и пригодности углей для коксования», Москва, 1951 г. на 4 листах (далее – [51]).

В корреспонденции от 18.05.2023, а также на заседании коллегии, состоявшемся 19.05.2023, от лица, подавшего возражение, поступили

дополнительные материалы, содержащие доводы о несогласии с доводами патентообладателя и пояснения с учетом выводов, сделанных в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.04.2023 по делу № СИП-1360/2021, которые по существу повторяют доводы, изложенные лицом, подавшим возражение, ранее.

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

С учетом даты подачи заявки (30.07.2009), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности изобретения по указанному патенту включает упомянутый выше Гражданский кодекс Российской Федерации в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее – Кодекс), а также Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. № 327, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.02.2009 № 13413 и опубликованный в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 25.05.2009 № 21 (далее – Регламент).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1350 Кодекса изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. 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.

В соответствии с пунктом 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.

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

В соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса заявка на изобретение должна содержать чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 10.7.4.3 Регламента признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение.

В соответствии с пунктом 10.7.4.5 Регламента в разделе описания «Осуществление изобретения» показывается, как может быть осуществлено изобретение с реализацией указанного заявителем назначения, предпочтительно путем приведения примеров, и со ссылками на чертежи или иные графические материалы, если они имеются.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 24.5.1 Регламента при установлении возможности использования изобретения в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности, проверяется, указано ли назначение изобретения в описании, содержащемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу изобретения - то в описании или формуле изобретения). Кроме того, проверяется, приведены ли в указанных документах и чертежах, содержащихся в заявке на дату подачи, средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано

в каждом из пунктов формулы изобретения. При отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения. Кроме того, следует убедиться в том, что в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы, действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 24.5.1 Регламента, если установлено, что соблюдены все указанные требования, изобретение признается соответствующим условию промышленной применимости.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 24.5.2 Регламента 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.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 24.5.2 Регламента изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники раскрыто средство, которому присущи все признаки изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 24.5.3 Регламента изобретение имеет изобретательский уровень, если 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.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 24.5.3 Регламента изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, в частности, в том случае, когда 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. Проверка соблюдения указанных условий может

включать: определение наиболее близкого аналога; 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 рассматриваемого изобретения, и анализ уровня техники с целью установления известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 24.5.3 Регламента не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности, на замене какой-либо части известного средства другой известной частью, если подтверждена известность влияния заменяющей части на достигаемый технический результат.

В соответствии с подпунктом 6 пункта 24.5.3 Регламента известность влияния отличительных признаков заявленного изобретения на технический результат может быть подтверждена как одним, так и несколькими источниками информации. Допускается привлечение аргументов, основанных на общих знаниях в конкретной области техники, без указания каких-либо источников информации.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 26.3 Регламента 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 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 технических регламентов, государственных стандартов Российской Федерации, национальных стандартов Российской Федерации - дата их официального

опубликования.

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

Анализ доводов, изложенных в возражении, отзыве патентообладателя и дополнительных материалах, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», с учетом выводов, сделанных в решении Суда по интеллектуальным правам от 17.11.2022 по делу № СИП-1360/2021 и в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.04.2023 по делу № СИП-1360/2021, показал следующее.

Назначением изобретения является применение продукта замедленного полукоксования тяжелых нефтяных остатков (с характеристиками, раскрытыми в формуле изобретения) в качестве добавки к угольным шихтам, используемым для производства металлургического кокса.

Добавка представляет собой продукт замедленного полукоксования тяжелых нефтяных остатков (реферат, стр. 1 описания, формула изобретения) с содержанием летучих от 12 до 25 % и температурным интервалом пластичности не менее 120°C.

При этом следует отметить, что подобная добавка с соответствующим содержанием летучих известна из уровня техники, а также известно ее применение в качестве добавки к угольным шихтам, используемым для производства металлургического кокса. Так, в описании к оспариваемому патенту приведен источник информации – патентный документ RU 2355729 C1, дата публикации 20.05.2009. Таким образом, специалисту в данной области техники известны средства и методы получения нефтяного полукокса и известно, какие параметры процесса необходимо регулировать, чтобы получить продукт с данными характеристиками.

Кроме того, в описании к оспариваемому патенту приведены исходные материалы для получения добавки (пиролизная смола, гудрон и др.), которые подвергаются полукоксованию и температурный режим полукоксования (до 500°C), а также указано, что добавку получают методом замедленного коксования, который

также был известен до даты приоритета оспариваемого изобретения (см. например, источники информации [27], [31], [33]). Также в описании оспариваемого патента раскрыто, в какие угольные шихты может быть введена данная добавка. Кроме того, в описании содержатся теоретические обоснования, основанные на научных знаниях, касающиеся механизма действия указанной добавки в составе шихт, используемых для изготовления металлургического кокса.

Приведенные в описании к оспариваемому патенту сведения ясно дают понять специалисту, какие вещества, операции и действия осуществляют при изготовлении добавки. При этом все указанные в формуле изобретения и в описании вещества и технологические операции являются общеизвестными в данной области техники до даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту.

Также следует отметить, что вопреки мнению лица, подавшего возражение, фигуры 1 и 2 действительно иллюстрируют реализацию назначения изобретения.

Так, на фигуре 1 представлена кривая, характеризующая температурный интервал пластичности угля марки Hard Coking Coal (HCC) Peak Downs (Австралия), который считается наиболее ценным (эталонным) для производства кокса. На фигуре 2 представлена кривая, характеризующая температурный интервал пластичности добавки по оспариваемому патенту. Обе кривые представляют собой модель коксования по методу Одибера-Арну. В сравнении совершенно очевидно (интерпретация полученных данных представлена в описании), что интервал пластичности коксующей добавки значительно шире, чем у эталонной марки угля, что позволяет применять коксующую добавку по оспариваемому патенту универсально, по отношению к различным угольным шихтам, состоящим из различного сырья для производства металлургического кокса. В описании к оспариваемому патенту раскрыто, что данное неожиданно выявленное свойство нефтяного полукокса с содержанием летучих от 12 до 25% обусловлено именно широким интервалом пластичности (не менее 120°C), который может быть определен специалистом в данной области техники методом Гизелера, пластометрическим способом Сапожникова и упомянутым выше методом Одибера-Арну.

Что касается доводов возражения о том, что в описании оспариваемого патента не раскрыто, что характеризует показатель «h, мм», указанный на фигурах 1 и 2, то с учетом разъяснений, изложенных в описании оспариваемого патента, а также в решении Суда по интеллектуальным правам [16] (см. стр. 22, последний абзац – стр. 23), специалисту становится очевидным, что данный показатель характеризует степень уплотнения (изменение размеров) испытуемого образца.

Также следует отметить, что согласно подпункту 4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и пункту 10.7.4.5 Регламента приведение в заявке на изобретение чертежей и примеров осуществления не является обязательным и данные сведения могут потребоваться лишь для более полного понимания сущности изобретения или в случае наличия обоснованных сомнений о возможности осуществления изобретения.

Кроме того, лицом, подавшим возражение, не приведены аргументы в обоснование невозможности создания или использования изобретения в промышленности, а именно, приведенные лицом, подавшим возражение, источники информации не содержат каких-либо сведений, подтверждающих принципиальную невозможность получения добавки с указанными характеристиками и ее использования для получения металлургического кокса.

Таким образом, в описании к оспариваемому патенту указано назначение изобретения и раскрыты средства и методы для его осуществления с реализацией указанного назначения.

На основании изложенного можно сделать вывод, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «промышленная применимость» (см. пункт 4 статьи 1350 Кодекса и подпункты 2 и 3 пункта 24.5.1 Регламента).

Аналогичный вывод также был сделан в решении Суда по интеллектуальным правам от 17.11.2022 по делу № СИП-1360/2021 и в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.04.2023 по делу № СИП-1360/2021.

Анализ доводов, изложенных в возражении, отзыве патентообладателя и дополнительных материалах, касающихся оценки соответствия изобретения по

оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», с учетом выводов, сделанных в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.04.2023 по делу № СИП-1360/2021, показал следующее.

Лицо, подавшее возражение, в качестве источников информации, на основании которых в возражении сделан вывод о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», приводит решения, раскрытые в патентных документах [1] и [2], которые характеризуют применение определенного продукта в качестве сырья, используемого для производства металлургического кокса.

Как отмечено в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.04.2023 по делу № СИП-1360/2021, в деле № СИП-909/2019, касающемся оспаривания того же патента, были установлены следующие обстоятельства:

- продукт по оспариваемому патенту отличается от продукта по патентному документу [1];

- назначение продукта по оспариваемому патенту (добавка к угольным шихтам) отличается от назначения продукта по патентному документу [1] (сырье для получения доменного кокса);

- техническое решение, известное из патентного документа [2], может быть признано ближайшим аналогом оспариваемого технического решения;

- единственным признаком изобретения по оспариваемому патенту, отличающим его от наиболее близкого аналога, является признак, характеризующий температурный интервал пластичности полученного продукта не менее 120°C;

- отличительный признак «температурный интервал пластичности не менее 120°C» не присущ продукту, раскрытому в патентном документе [2].

С учетом изложенного в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.04.2023 по делу № СИП-1360/2021 сделан вывод о том, что при известности технических решений, раскрытых в патентных документах [1] и [2], не может быть сделан вывод о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», при этом

Президиум Суда по интеллектуальным правам обращает внимание на то, что указанные обстоятельства не подлежат повторному установлению и обязательны для Роспатента.

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что изобретение по оспариваемому патенту имеет ряд отличий от технических решений, раскрытых в патентных документах [1] и [2], и на основании сведений, приведенных в указанных документах, не может быть сделан вывод о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» (см. подпункт 4 пункта 24.5.2 Регламента, пункт 2 статьи 1350 Кодекса).

Таким образом, возражение не содержит доводы, позволяющие признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «новизна».

Анализ доводов, изложенных в возражении, отзыве патентообладателя и дополнительных материалах, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень», с учетом выводов, сделанных в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.04.2023 по делу № СИП-1360/2021, показал следующее.

Как отмечено в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.04.2023 по делу № СИП-1360/2021, в деле № СИП-909/2019, касающемся оспаривания того же патента, были установлены следующие обстоятельства:

- техническое решение, известное из патентного документа [2], может быть признано ближайшим аналогом оспариваемого технического решения;
- единственным признаком изобретения по оспариваемому патенту, отличающим его от наиболее близкого аналога, является признак, характеризующий температурный интервал пластичности полученного продукта не менее 120°C;
- из технического решения, охарактеризованного в патентном документе [1] известны признаки, совпадающие с выявленным отличительным признаком изобретения по оспариваемому патенту;
- обеспечиваемый изобретением по оспариваемому патенту технический

результат заключается в создании универсальной добавки к угольным шихтам, 1) обеспечивающей совместное коксование в шихтах углей с разными пластическими свойствами (с разными интервалами пластичности), а также 2) улучшающей качество кокса. При этом под коксом улучшенного качества подразумевается кокс, полученный из углей разных марок с различными интервалами пластичности;

- отличительный от ближайшего аналога признак оспариваемого изобретения является существенным, так как влияет на достижение заявленного для оспариваемого изобретения технического результата.

При этом Президиум Суда по интеллектуальным правам обращает внимание на то, что указанные обстоятельства имеют преюдициальное значение для рассмотрения настоящего дела, не подлежат повторному установлению и обязательны для Роспатента.

С учетом вывода Президиума Суда по интеллектуальным правам можно констатировать, что наиболее близким аналогом изобретению по оспариваемому патенту является решение, раскрытое в патентном документе [2], характеризующее применение продукта замедленного полукоксования тяжелых нефтяных остатков с содержанием летучих от 12 до 20% в качестве добавки к угольным шихтам, используемым для производства металлургического кокса [реферат, формула, примеры 1-5, стр. 4, строки 35-52].

Единственным отличительным признаком изобретения по оспариваемому патенту от наиболее близкого аналога, является признак, характеризующий температурный интервал пластичности полученного продукта не менее 120°C.

Данный отличительный признак является существенным, поскольку в описании оспариваемого патента имеется причинно-следственная связь данного признака с приведенным в описании техническим результатом, заключающимся, как установлено в деле № СИП-909/2019 и разъяснено в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.04.2023 по делу № СИП-1360/2021, в создании универсальной добавки к угольным шихтам, 1) обеспечивающей совместное коксование в шихтах углей с разными пластическими свойствами (с разными

интервалами пластичности), а также 2) улучшающей качество кокса.

Вместе с тем, как указано в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.04.2023 по делу № СИП-1360/2021, из патентного документа [1] и из источников информации [11]-[13] известно использование продукта с температурным интервалом пластичности от 120°C, при этом из источников информации [11]-[13] известно, что продукт с температурным интервалом пластичности от 120°C при использовании в качестве добавки к угольным шихтам способствует получению более равномерного по крупности и менее трещиноватого кокса (т.е. кокса, улучшенного качества) при коксовании в шихтах углей с разными пластическими свойствами (с разными интервалами пластичности), что подтверждает анализ сведений из указанных источников информации.

Тут необходимо отметить, что согласно выводу, сделанному в деле № СИП-909/2019, под коксом улучшенного качества подразумевается лишь кокс, полученный из углей разных марок с различными температурными интервалами пластичности, что противоречит доводам патентообладателя, касающимся того, что под улучшенным качеством кокса подразумеваются конкретные физико-механические характеристики, например, прочность и реакционная способность.

Кроме того, как указано выше, в деле № СИП-909/2019 установлено, что техническим результатом изобретения по оспариваемому патенту является, в частности, создание добавки, улучшающей качество кокса, без конкретизации его улучшенных свойств. При этом установленное обстоятельство не подлежит пересмотру.

Тут следует отметить, что из совокупности сведений, содержащихся в патентном документе [1], о задаче изобретения, заключающейся в получении доменного кокса, имеющего существенную прочность, и описания к примерам, из которых вытекает, что использование продукта с температурным интервалом пластичности от 120°C позволяет получать кокс, прочность которого превышает прочность кокса, полученного из стандартной шихты, следует, что использование

продукта с температурным интервалом пластичности от 120°C позволяет получить кокс повышенной прочности, т.е. улучшенного качества.

При этом известность указанных сведений об использовании продукта с температурным интервалом пластичности от 120°C для получения кокса повышенной прочности подтверждена также в решении Суда по интеллектуальным правам от 17.11.2022 по делу № СИП-1360/2021 (см. с. 26 решения) и не опровергнута в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.04.2023 по делу № СИП-1360/2021.

Резюмируя вышеизложенное, можно констатировать, что для специалиста в данной области очевидно, что добавка, имеющая интервал пластичности не менее 120°C, будет перекрывать температурные интервалы пластичности подавляющего большинства входящих в состав шихт угольных концентратов, обеспечивая совместное коксование в шихтах углей с разными пластическими свойствами (температурными интервалами пластичности), что, соответственно, неизбежно приведет к улучшению качества получаемого кокса, учитывая известность самого механизма спекания углей в шихтах.

Также очевидно, что указанные обстоятельства позволяют отнести известные добавки, имеющие интервал пластичности не менее 120°C, к универсальным, поскольку обеспечивают совместное коксование в шихтах углей с разными пластическими свойствами, т.е. позволяют расширить спектр шихт, с которыми можно использовать данную добавку.

Кроме того, следует отметить, что улучшение конкретных свойств получаемого согласно оспариваемому изобретению кокса является следствием того, что добавка, имеющая большое значение интервала пластичности, будет перекрывать температурные интервалы пластичности подавляющего большинства входящих в состав шихт угольных концентратов, ликвидируя разрывы в интервалах пластичности углей, и при известности из уровня техники и очевидности реализации данного механизма в известных решениях и широкой известности механизма спекания углей в шихтах с очевидностью следует, что получаемый по известным механизмам кокс

также будет обладать улучшенным набором физико-механических свойств.

При этом, как указано выше в настоящем заключении, очевидность реализации данного механизма, исходя из сведений, приведенных в источниках информации [1], [2], [11]-[13], явным образом следует для специалиста в данной области техники, что подтверждено также и мнением специалистов, участвовавших в рассмотрении данного дела в Суде по интеллектуальным правам.

С учетом вышеизложенного можно констатировать, что изобретение по оспариваемому патенту следует для специалиста явным образом из уровня техники, поскольку выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительным признаком, и подтверждена известность влияния этого отличительного признака на указанный в описании оспариваемого изобретения технический результат (см. подпункт 2 пункта 24.5.3 Регламента).

При этом изобретение по оспариваемому патенту основано на замене части известного средства другой известной частью, при этом подтверждена известность влияния заменяющей части на достигаемый технический результат (см. подпункт 3 пункта 24.5.3 Регламента).

Таким образом, с учетом выводов, сделанных в решении Суда по интеллектуальным правам от 17.11.2022 по делу № СИП-1360/2021 и в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.04.2023 по делу № СИП-1360/2021, можно констатировать, что изобретение по оспариваемому патенту для специалиста явным образом следует из уровня техники, в частности, из сведений, приведенных в патентных документах [1], [2], [11]-[13] (см. подпункты 1-3 и 6 пункта 24.5.3 Регламента).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что возражение содержит доводы, позволяющие признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень» (см. подпункты 1-3 и 6 пункта 24.5.3 Регламента и пункт 2 статьи 1350 Кодекса).

В отношении источников информации [4]-[7], [20], представленных лицом, подавшим возражение, следует отметить, что содержащиеся в них сведения были

проанализированы и учтены при формировании указанного выше вывода.

Что касается словарей [8]-[10], [37], представленных лицом, подавшим возражение, то они содержат лишь словарно-справочную информацию и приведены для толкования ряда терминов.

В отношении стандарта [14] следует отметить, что он определяет общую методику определения дилатометрических показателей в приборе Одибера-Арну и приведен лицом, подавшим возражение, для сведения.

В отношении решений суда [19], [39], [42], заключений [3], [38] и материалов [43]-[46], представленных лицом, подавшим возражение, следует отметить, что они были проанализированы и изложенные в них позиции были учтены при формировании указанных выше выводов.

В отношении материалов [15]-[18], [21]-[36], [40], [41], [47]-[51], представленных патентообладателем в защиту патентоспособности изобретения по оспариваемому патенту, следует отметить, что они были проанализированы коллегией, не опровергают выводов, сделанных в решении Суда по интеллектуальным правам от 17.11.2022 по делу № СИП-1360/2021 и в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.04.2023 по делу № СИП-1360/2021, и не изменяют выводов, сделанных в настоящем заключении выше.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.03.2021, патент Российской Федерации на изобретение № 2411283 признать недействительным полностью.