

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, действующей на дату подачи возражения, и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454, с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России и Минэкономразвития России от 23.11.2022 № 1140/646 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение Пузанкова Владимира Михайловича (далее лицо, подавшее возражение), поступившее 20.12.2023, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2807357, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2807357 на группу изобретений «Способ удаления серосодержащих соединений из нефти и газового конденсата» выдан по заявке № 2023123618 с приоритетом от 12.09.2023 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Иркутская нефтяная компания» (далее патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Способ удаления серосодержащих соединений из нефти, нефтепродуктов, или газового конденсата, включающий введение добавки, содержащей акрилонитрил, или по меньшей мере одно соединение на основе акрилонитрила; введение синергетической добавки, содержащей по меньшей мере одно основание, отличающийся тем, что добавка, содержащая

акрилонитрил, или по меньшей мере одно соединение на основе акрилонитрила, содержит 25-100 масс.% акрилонитрила, или соединения на основе акрилонитрила, и 0-75 масс.% как минимум одного углеводорода с температурой кипения в интервале 30-380°C или фракции углеводородов различного строения с температурой кипения в интервале 30-380°C, а для получения синергетической добавки органическое или неорганическое основание растворяют в спирте и органическом растворителе, либо только в органическом растворителе.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что соединение на основе акрилонитрила представляет собой соединение с общей формулой $R-C=C-C\equiv N$, где R - алкильный, фенильный, нафтеновый, или иной радикал.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве основания используется гранулированный, либо чешуированный гидроксид щелочного металла.

4. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве основания используется как минимум один органический амин.

5. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве основания используется как минимум один аминоспирт.

6. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве основания используется как минимум один алкоголят щелочного металла.

7. Способ по п.6, отличающийся тем, что используется алкогольт щелочного металла, измельченный до фракции менее 2 мм.

8. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве основания используется как минимум один щелочной металл.

9. Способ по п.8, отличающийся тем, что используется щелочной металл, измельченный до фракции менее 2 мм.

10. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве основания используется как минимум один оксид щелочного металла.

11. Способ по п.10, отличающийся тем, что используется оксид щелочного металла, измельченный до фракции менее 2 мм.

12. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве основания используется гидроксид щелочного металла, измельченный до фракции менее 2 мм.

13. Способ по п.1, отличающийся тем, что для стабилизации неорганического основания используется хотя бы одно ионогенное поверхностно-активное вещество.

14. Способ по п.1, отличающийся тем, что для стабилизации неорганического основания используется хотя бы одно неионогенное поверхностно-активное вещество.

15. Способ по п.1, отличающийся тем, что для стабилизации органического основания используется хотя бы одно ионогенное поверхностно-активное вещество.

16. Способ по п.1, отличающийся тем, что для стабилизации органического основания используется хотя бы одно неионогенное поверхностно-активное вещество.

17. Способ по п.1, отличающийся тем, что для эффективного растворения основания раствор нагревают.

18. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве органического растворителя для синергетической добавки используют дизельную фракцию углеводородов.

19. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве спирта для синергетической добавки используют изобутанол.

20. Способ по п.1, отличающийся тем, что содержание щелочи в синергетической добавке не превышает 19% масс.

21. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве органического растворителя для синергетической добавки используют углеводороды дизельной фракции, при этом синергетическая добавка содержит поверхностно-активное вещество в количестве 2-3 масс.% и щелочь в количестве более 19 масс.%.

22. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве органического растворителя для синергетической добавки используют газовый конденсат, при этом синергетическая добавка содержит поверхностно-активное вещество в количестве 2-3 масс.% и щелочь в количестве не более 10% масс.

23. Способ по п.1, отличающийся тем, что перед удалением серосодержащих соединений осуществляют обезвоживание нефти, нефтепродукта или газового конденсата.

24. Способ удаления серосодержащих соединений из нефти или газового конденсата, включающий введение добавки, содержащей акрилонитрил, или по меньшей мере одно соединение на основе акрилонитрила; введение синергетической добавки, содержащей по меньшей мере одно основание, отличающийся тем, что добавка, содержащая акрилонитрил, или по меньшей мере одно соединение на основе акрилонитрила, содержит 25-100 масс.% акрилонитрила, или соединения на основе акрилонитрила, и 0-75 масс.% бензиновой фракции углеводородов, а в качестве синергетической добавки используют изобутилат натрия, растворенный в органическом растворителе.

25. Способ по п.24, отличающийся тем, что в качестве органического растворителя для растворения изобутилата натрия используют дизельную фракцию углеводородов или растворители, содержащие ароматические углеводороды.

26. Способ по п.25, отличающийся тем, что в качестве органического растворителя, содержащего ароматические углеводороды, используют бензол, толуол, ксилол.

27. Способ по п.24, отличающийся тем, что синергетическая добавка дополнительно содержит поверхностно-активное вещество.

28. Способ по п.24, отличающийся тем, что перед удалением серосодержащих соединений осуществляют обезвоживание нефти или газового конденсата».

Против выдачи данного патента в соответствии пунктом 2 статьи 1398 упомянутого выше Гражданского кодекса было подано возражение,

мотивированное несоответствием изобретения по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента условию патентоспособности «новизна».

С возражением представлена копия патентного документа RU 2804616 C1, дата публикации 02.10.2023 (далее [1]).

Доводы возражения сводятся к тому, что патент [1] может быть включен в уровень техники для оценки соответствия оспариваемого изобретения условию патентоспособности «новизна», поскольку для этого соблюдены все условия, предъявляемые нормативными документами, действовавшими на дату подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент.

При этом отмечено, что в патенте [1] раскрыто решение, которому присущи все признаки, приведенные в независимом пункте 1 формулы изобретения оспариваемого патента, в связи с чем в возражении сделан вывод о несоответствии решения по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента условию патентоспособности «новизна».

Также в возражении указано, что в патенте [1] раскрыты признаки зависимых пунктов 2 (в части альтернативного варианта выполнения), 4, 5, 12-16, 18-22 формулы изобретения оспариваемого патента.

В подтверждение этому в возражении приведены таблицы 1-9, содержащие сравнительный анализ признаков решения по независимому пункту 1 формулы изобретения оспариваемого патента, а также признаков зависимых пунктов формулы, и признаков решения, охарактеризованного в патенте [1].

В отношении альтернативного варианта выполнения решения, охарактеризованного в зависимом пункте 2 и не раскрытого в патенте [1], а также в отношении пунктов 3, 7, 9, 11, 12, 17, 23, 28 формулы, в возражении сделан вывод, что они не соответствуют требованию раскрытия сущности изобретения, поскольку в описании группы изобретений по оспариваемому патенту не раскрыто влияние этих признаков на получение заявленного технического результата или достигаются иные технические результаты, которые не заявлены, а также не приведены примеры подтверждающие наличие причинно-следственной связи этих признаков с получением заявленного технического результата.

Таким образом, в возражении выражена просьба признать оспариваемый патент недействительным частично в отношении пунктов 1-5, 7, 9, 11-23 формулы изобретения оспариваемого патента.

На заседании коллегии, состоявшемся 27.02.2024, от лица, подавшего возражение, поступили дополнительные материалы, содержащие доводы, по существу повторяющие доводы возражения о несоответствии решения по независимому пункту 1 формулы изобретения оспариваемого патента, а также части зависимых пунктов, условию патентоспособности «новизна».

В подтверждение этому в дополнительных материалах приведена таблица 10, содержащая сравнительный анализ признаков решения по независимому пункту 1 формулы изобретения оспариваемого патента, а также признаков зависимых пунктов формулы, и признаков решения, охарактеризованного в патенте [1].

Патентообладатель в установленном порядке был ознакомлен с материалами возражения и в корреспонденции от 01.04.2024, а также на заседании коллегии, состоявшемся 05.04.2024, представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами лица, подавшего возражение.

По мнению патентообладателя, в приведенном в возражении патенте [1] отсутствует ряд признаков решения по независимому пункту 1 формулы изобретения оспариваемого патента, т.е. с возражением не представлено источника информации, в котором содержалась бы вся совокупность признаков независимого пункта 1 формулы изобретения оспариваемого патента.

Как указано в отзыве, использование акрилонитрила или соединений на его основе не является гарантированно присущим изобретению, раскрытому в патенте [1]. Также отмечено, что их применение совместно с углеводородом или углеводородной фракцией не раскрыто ни в одном из имеющихся примеров осуществления изобретения по патенту [1]. Указание этакрилонитрила и метакрилонитрила среди возможных веществ в составе первого компонента по патенту [1] также не может порочить новизну признака изобретения по оспариваемому патенту в части использования соединений на основе

акрилонитрила, т.к. указанные в патенте [1] вещества хоть и содержат в себе фрагменты акрилонитрила, но не являются продуктами его прямой переработки, а значит не могут лишать новизны соединения на основе акрилонитрила как общее понятие.

Таким образом, в отзыве выражено мнение, что использование соединений на основе акрилонитрила не было заявлено в патенте [1], но были заявлены вещества, которые можно отнести к этой группе, а именно этакрилонитрил и метакрилонитрил. В то же время, закономерность, согласно которой возможно использование неограниченного перечня соединений на основе акрилонитрила не была раскрыта в известном изобретении, т.е. из описанных в изобретении сведений нельзя сделать вывод об известности признака в виде применения других соединений на основе акрилонитрила для удаления сероводорода и меркаптанов.

Что касается растворителя второго компонента, описанного в патенте [1], то, по мнению патентообладателя, возможное сочетание органического растворителя с компонентом 1 в виде акрилонитрила (соединений на его основе), растворённого в углеводороде или углеводородной фракции, носит декларативный характер, не следует из сущности известного изобретения и примеров его осуществления, т.е. данный признак не является гарантированно присущим изобретению по патенту [1].

Кроме того, в отзыве указано, что признаки оспариваемого изобретения, выраженные в виде количественных интервалов значений, касающиеся соотношения компонентов и температуры кипения, также не являются гарантированно присущими решению по противопоставленному источнику информации.

Таким образом, в отзыве сделан вывод о том, что композиции, известной из патента [1], не присущи все признаки независимого пункта 1 формулы изобретения оспариваемого патента.

В подтверждение сделанного вывода с отзывом представлена таблица, содержащая сравнительный анализ признаков решения по независимому пункту 1

формулы изобретения оспариваемого патента и признаков решения, охарактеризованного в патенте [1].

Данный вывод, по мнению патентообладателя, сделан с учетом сложившейся судебной практики.

В подтверждение этому с отзывом представлены следующие материалы (копии):

- постановление Президиума суда по интеллектуальным правам от 27.07.2022 по делу № СИП-214/2021 (далее [2]);

- постановление Президиума суда по интеллектуальным правам от 14.04.2022 по делу № СИП-34/2021 (далее [3]);

- постановление Президиума суда по интеллектуальным правам от 04.02.2021 по делу № СИП-1003/2019 (далее [4]).

Также в отзыве указано, что формула изобретения оспариваемого патента ясно выражает сущность изобретения как технического решения, содержит совокупность существенных признаков, в том числе родовое понятие, отражающее назначение изобретения, достаточных для решения указанной технической проблемы и получения при осуществлении изобретения технического результата. По мнению патентообладателя, цель изобретения по оспариваемому патенту, технический результат и способ его достижения ясно изложены в описании оспариваемого патента, а зависимые пункты формулы содержат развитие и/или уточнение совокупности признаков изобретения, приведенных в независимых пунктах, признаками, характеризующими изобретение лишь в частных случаях его выполнения или использования.

Таким образом, в отзыве сделан вывод о том, что группа изобретений по оспариваемому патенту соответствует условию патентоспособности «новизна», а выводы, сделанные лицом, подавшим возражение, не являются обоснованными.

От лица, подавшего возражение, в корреспонденции от 04.04.2024 поступили дополнительные материалы, содержащие доводы о несогласии с доводами патентообладателя, по существу повторяющие доводы возражения.

В дополнительных материалах указано, что частное раскрытие лишает новизны общую формулу, охватывающую частное раскрытие, при этом отмечено, что независимый пункт формулы патента [1] содержит несколько изобретений-вариантов, содержащих альтернативные признаки, в числе которых охраняются изобретения, в которых в качестве органической основы использованы акрилонитрил и соединения на основе акрилонитрила - метакрилонитрил и этакрилонитрил, т.е. общее понятие «соединения на основе акрилонитрила» лишено новизны в силу частного раскрытия двух соединений - метакрилонитрила и этакрилонитрила. Таким образом, по мнению лица, подавшего возражение, признак «соединения на основе акрилонитрила» известен из патента [1].

В отношении признака, касающегося возможного сочетания органического растворителя компонента 2 с компонентом 1 в виде акрилонитрила (соединений на его основе), растворенного в углеводороде или углеводородной фракции, в дополнительных материалах указано, что в патенте [1] данный признак прямо указан как в формуле, так и в описании.

В отношении признаков, касающихся количественных интервалов значений, в дополнительных материалах указано, что решение по патенту [1] предусматривает реализацию указанных диапазонов значений и данные признаки прямо раскрыты в описании и в формуле патента [1].

Таким образом, в дополнительных материалах сделан вывод о том, что доводы патентообладателя об отсутствии раскрытия признаков оспариваемого изобретения в патенте [1] являются несостоятельными.

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

С учетом даты подачи заявки (12.09.2023), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности группы изобретений по оспариваемому патенту включает Гражданский кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее Кодекс), Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и

их формы (далее Правила), Требования к документам заявки на выдачу патент на изобретение (далее Требования) и Порядок проведения информационного поиска при проведении экспертизы по существу по заявке на выдачу патента на изобретение и представления отчета о нем (далее Порядок), утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 21.02.2023 № 107, зарегистрированным в Минюсте РФ 17.04.2023 № 73064.

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. Уровень техники для изобретения включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. При установлении новизны изобретения в уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на выдачу патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1394 Кодекса, и запатентованные в Российской Федерации изобретения, полезные модели и промышленные образцы.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1378 Кодекса дополнительные материалы изменяют заявку на изобретение по существу, в частности, в случае, если они содержат признаки, которые подлежат включению в формулу изобретения и не были раскрыты в документах заявки, представленных на дату подачи заявки.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1386 Кодекса в случае, если заявителем представлены дополнительные материалы, проверяется, не изменяют ли они заявку по существу. Дополнительные материалы в части, изменяющей заявку по существу, при рассмотрении заявки на изобретение во внимание не принимаются.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1394 Кодекса после публикации сведений о выдаче патента на изобретение любое лицо вправе ознакомиться с

документами заявки, с отчетом о предварительном информационном поиске и информационном поиске в отношении заявленного изобретения и заключением о результатах предварительной оценки его патентоспособности, а также с другими документами федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности по заявке в связи с регистрацией изобретения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1398 Кодекса патент на изобретение может быть признан недействительным полностью или частично, в частности, в случае несоответствия изобретения условиям патентоспособности, установленным Кодексом.

В соответствии с пунктом 46 Правил, если предложенная заявителем формула изобретения содержит группу изобретений, проверка проводится в отношении каждого из изобретений, входящих в группу, отвечающую требованию единства изобретения. Если предложенная заявителем формула изобретения содержит признак, выраженный альтернативными понятиями, проверки проводятся в отношении каждой совокупности признаков, включающей одно из таких понятий.

В соответствии с пунктом 73 Правил при проверке новизны изобретение признается новым, если установлено, что совокупность признаков изобретения, представленных в независимом пункте формулы изобретения, не известна из уровня техники, включающего сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения, а также сведения, содержащиеся в документах, указанных в пункте 20 Порядка проведения информационного поиска при проведении экспертизы по существу по заявке.

В соответствии с пунктом 102 Правил дополнительные материалы признаются изменяющими заявку по существу, если они содержат, в частности, признаки, подлежащие включению в формулу изобретения, которые не раскрыты в первоначальных документах заявки.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 62 Требований признаки изобретения должны быть выражены в формуле изобретения таким образом,

чтобы обеспечить возможность понимания их смыслового содержания на основании уровня техники специалистом в данной области техники.

В соответствии с пунктом 9 Порядка общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться.

В соответствии с пунктом 10 Порядка датой включения в уровень техники опубликованных патентных документов (патентов или иных охранных документов, а также заявок на получение патентов или иных охранных документов) является указанная на них дата опубликования.

В соответствии с пунктом 20 Порядка при проведении информационного поиска в объем поиска для целей проверки новизны изобретения включаются также при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения, заявки на выдачу патента на полезные модели и заявки на выдачу патента на промышленные образцы, кроме отозванных заявителем, запатентованные в Российской Федерации изобретения, полезные модели и промышленные образцы, а также изобретения, запатентованные в соответствии с Евразийской патентной конвенцией, независимо от того, опубликованы ли сведения о них на дату приоритета заявки на изобретение, по которой проводится информационный поиск.

В соответствии с пунктом 21 Порядка заявка на изобретение с более ранней датой приоритета включается с этой даты в уровень техники при соблюдении совокупности следующих условий: заявка на изобретение подана в Российской Федерации; заявка на изобретение подана другим лицом, то есть другим заявителем; с документами заявки на изобретение вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1394 Кодекса.

В соответствии с пунктом 22 Порядка заявка на изобретение с более ранней датой приоритета включается в уровень техники в отношении описания, формулы, чертежей и иных материалов, в том числе трехмерной модели изобретения в электронной форме, содержащихся в этой заявке на дату ее подачи. Зарегистрированные в Российской Федерации изобретения включаются в уровень

техники только в отношении формулы, с которой состоялась регистрация изобретения в соответствующем государственном реестре Российской Федерации.

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

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

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся соответствия решения по независимому пункту 1 формулы изобретения оспариваемого патента условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Лицо, подавшее возражение, в качестве источника информации, на основании которого в возражении сделан вывод о несоответствии оспариваемого изобретения условию патентоспособности «новизна», приводит решение, раскрытое в патенте [1].

Что касается патента [1], то он является патентом на изобретение и имеет дату публикации 02.10.2023, т.е. после даты подачи (12.09.2023) заявки, по которой выдан оспариваемый патент, в связи с чем патент [1] не может быть включен в уровень техники с этой даты. При этом заявка № 2023113372, по

которой был выдан патент [1], с датой приоритета от 23.05.2023 (т.е. более ранней, чем дата приоритета оспариваемого патента) может быть включена в уровень техники с этой даты для целей оценки соответствия оспариваемого изобретения условию патентоспособности «новизна» в объеме описания и формулы, поскольку соблюдены условия пунктов 20 и 21 Порядка.

Так, заявка на изобретение № 2023113372, по которой был выдан патент [1], была подана 23.05.2023 в Российской Федерации, заявка была подана другим лицом, т.е. другим заявителем, а именно, частными лицами – Кулаковым А.В. и Пузанковым В.М., а также с документами заявки вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1394 Кодекса, согласно которому после публикации сведений о выдаче патента на изобретение любое лицо вправе ознакомиться с документами заявки, т.е. после публикации патента [1] 02.10.2023 любое лицо имело возможность ознакомиться со всеми документами заявки № 2023113372. При этом необходимо отметить, что согласно указанному пункту Порядка заявка на изобретение включается в объем информационного поиска независимо от того, опубликованы ли сведения о ней на дату приоритета заявки.

Таким образом, условия пунктов 20 и 21 Порядка соблюдены и согласно пункту 22 Порядка заявка на изобретение № 2023113372 с более ранней датой приоритета (23.05.2023) может быть включена в уровень техники в отношении описания и формулы, содержащихся в этой заявке на дату ее подачи.

При этом необходимо отметить, что лицом, подавшим возражение, не были представлены материалы заявки № 2023113372, однако коллегия сочла возможным проанализировать данные материалы.

Проведенный коллегией самостоятельный анализ сведений, содержащихся в заявке № 2023113372 на дату ее подачи, показал, что в ней раскрыто техническое решение, характеризующее композицию для нейтрализации (удаления) серосодержащих соединений (сероводорода и легких меркаптанов) из углеводородных сред, таких как нефть, нефтепродукты и газовые конденсаты. Известную композицию добавляют в указанную углеводородную среду.

Таким образом, следует констатировать, что в заявке № 2023113372 раскрыт способ удаления серосодержащих соединений из нефти, нефтепродуктов, или газового конденсата.

Тут необходимо отметить, что известный из патента [1] способ включает несколько альтернативных вариантов его выполнения, в одном из которых способ предусматривает одновременное или последовательное введение добавки, содержащей акрилонитрил или, по меньшей мере, одно соединение на основе акрилонитрила (метакрилонитрил и/или этакрилонитрил), и синергетической добавки, содержащей, по меньшей мере, одно органическое или неорганическое основание (см. абзац 4 описания снизу, формулу изобретения). При этом добавка, содержащая акрилонитрил или, по меньшей мере, одно соединение на основе акрилонитрила, может содержать 25-100 мас.% акрилонитрила или соединения на основе акрилонитрила и 0-75 мас.% растворителя органической основы (при отсутствии органической соли металла) (см. формулу изобретения). В качестве указанного растворителя органической основы предусмотрено использование как минимум одного углеводорода с температурой кипения в интервале 30-380°C (например, бензол, толуол, уайт-спирит, керосин, гексан и т.п.) или фракции углеводородов различного строения с температурой кипения в интервале 30-380°C (см. формулу изобретения). При этом для получения синергетической добавки используют растворитель для добавки, т.е. органическое или неорганическое основание растворяют в указанном растворителе для добавки, а в качестве указанного растворителя предусмотрено использование смеси спирта (метанол, этанол и т.д.) и органического растворителя (бензол, толуол и т.д.), либо только указанного органического растворителя (см. формулу изобретения).

Таким образом, совокупность признаков изобретения по независимому пункту 1 формулы изобретения оспариваемого патента известна из сведений, содержащихся в заявке № 2023113372, в связи с чем в отношении данного изобретения может быть сделан вывод о несоответствии его условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 73 Правил и пункт 2 статьи 1350 Кодекса).

Что касается постановлений суда [2]-[4], представленных патентообладателем, то содержащиеся в них позиции были проанализированы коллегией, учтены при формировании указанного выше вывода и не изменяют его.

Вместе с тем, как указано выше в настоящем заключении, формула изобретения оспариваемого патента также содержит независимый пункт 24, характеризующий способ удаления серосодержащих соединений из нефти или газового конденсата, в отношении которого в возражении не приведены доводы.

Таким образом, формула изобретения оспариваемого патента содержит как непатентоспособный объект (по независимому пункту 1), так и объект, патентоспособность которого не оспаривалась лицом, подавшим возражение.

На данное обстоятельство было обращено внимание патентообладателя, от которого в корреспонденциях от 02.07.2024 поступило ходатайство о рассмотрении скорректированной формулы изобретения.

Представленная формула изобретения была скорректирована путем внесения признаков зависимых пунктов 3, 6-8, 10, 12 в независимый пункт 1 формулы, который патентообладатель изложил в следующей редакции:

«1. Способ удаления серосодержащих соединений из нефти, нефтепродуктов, или газового конденсата, включающий введение добавки, содержащей акрилонитрил, или по меньшей мере одно соединение на основе акрилонитрила; введение синергетической добавки, содержащей по меньшей мере одно основание, отличающийся тем, что добавка, содержащая акрилонитрил, или по меньшей мере одно соединение на основе акрилонитрила, содержит 25-100% масс., акрилонитрила, или соединения на основе акрилонитрила, и 0-75% масс., как минимум одного углеводорода с температурой кипения в интервале 30-380°C или фракции углеводородов различного строения с температурой кипения в интервале 30-380°C, а для получения синергетической добавки органическое или неорганическое основание растворяют в спирте и органическом растворителе, либо только в органическом растворителе, при этом в качестве органического основания используется по меньшей мере алкоголь щелочного металла, или

алкоголят щелочного металла, измельченный до фракции менее 2 мм, при этом в качестве неорганического основания используется по меньшей мере щелочной металл, или оксид щелочного металла, или гидроксид щелочного металла, измельченный до фракции менее 2 мм, или гранулированный гидроксид щелочного металла, или чешуирированный гидроксид щелочного металла».

При этом зависимые пункты 4 и 5 формулы были исключены из формулы, а независимый пункт 24 формулы и остальные зависимые пункты формулы остались в прежней редакции.

На заседании коллегии, состоявшемся 05.07.2024, лицом, подавшим возражение, было озвучено мотивированное мнение в отношении представленной патентообладателем формулы изобретения, как это предусмотрено пунктом 40 Правил ППС. Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к тому, что данная формула не может быть принята к рассмотрению, поскольку не соответствует положениям Правил и Кодекса в части патентоспособности изобретения, ясности, а также в части требования достаточности раскрытия изобретения.

На том же заседании коллегии патентообладатель выразил доводы о несогласии с доводами лица, подавшего возражение.

Представленная уточненная формула изобретения была рассмотрена коллегией с учетом мнения сторон спора и было установлено следующее.

В первоначальной формуле изобретения признаки зависимых пунктов 6 и 8 формулы изобретения имеют указание на то, что в качестве основания используется как минимум один алкоголят щелочного металла и как минимум один щелочной металл, соответственно.

Из указанных формулировок однозначно следует, что в качестве основания используется один или несколько алкоголятов щелочных металлов или один или несколько щелочных металлов. Использование каких-либо других оснований в смеси с алкоголятом щелочного металла или в смеси с щелочным металлом данными пунктами формулы не было предусмотрено.

Вместе с тем, как указано выше, патентообладатель уточнил редакцию независимого пункта 1 формулы признаками «используется по меньшей мере

алкоголят щелочного металла» и «используется по меньшей мере щелочной металл». Указанные формулировки данных признаков подразумевают возможность использования в качестве основания алкоголята щелочного металла в смеси с любым другим органическим основанием, отличным от алкоголята щелочного металла (например, амином), и возможность использования щелочного металла в смеси с любым другим неорганическим основанием, отличным от щелочного металла.

Вместе с тем в формуле изобретения оспариваемого патента такой вариант осуществления изобретения не был раскрыт в непосредственной формулировке и не следует для специалиста с очевидностью из данной формулы, в связи с чем можно констатировать, что внесенные в независимый пункт 1 формулы признаки изменяют заявку по существу (см. пункт 102 Правил, пункт 2 статьи 1378 Кодекса и пункт 6 статьи 1386 Кодекса).

Также необходимо отметить, что корректировка патентообладателем независимого пункта 1 формулы изобретения привела к расширению объема правовой охраны, испрашиваемого данным пунктом формулы, что не допускается пунктом 40 Правил ППС.

Кроме того, в независимом пункте 1 уточненной формулы изобретения содержатся, по меньшей мере, признаки, касающиеся того, что «в качестве неорганического основания используется по меньшей мере щелочной металл, или оксид щелочного металла, или гидроксид щелочного металла...», которые не дают однозначного понимания, относится ли частица «по меньшей мере» только к щелочному металлу или в равной степени относится к оксиду щелочного металла и гидроксиду щелочного металла.

Данное обстоятельство позволяет сделать вывод о том, что признаки изобретения выражены в независимом пункте 1 уточненной формулы изобретения таким образом, что не обеспечивают возможность понимания их смыслового содержания на основании уровня техники специалистом в данной области техники, что противоречит положениям подпункта 4 пункта 62 Требований.

Таким образом, представленная патентообладателем уточненная формула изобретения в части независимого пункта 1 формулы, а также зависимых от него пунктов, не была принята коллегией к рассмотрению, поскольку изменяет сущность заявленного технического решения (см. пункт 102 Правил, пункт 2 статьи 1378 Кодекса и пункт 6 статьи 1386 Кодекса), а также содержит признаки, противоречащие положениям подпункта 4 пункта 62 Требований.

В связи с вышесделанным выводом анализ доводов лица, подавшего возражение, в отношении патентоспособности решения, охарактеризованного в независимом пункте 1 уточненной формулы изобретения, а также в отношении его несоответствия требованию достаточности раскрытия изобретения, не проводился, поскольку данный анализ не изменит сделанный выше вывод.

Таким образом, патентообладатель воспользовался своим правом на подачу ходатайства об изменении предоставленного оспариваемым патентом объема правовой охраны, предусмотренным пунктом 40 Правил ППС, с представлением соответствующих материалов (формулы изобретения), однако им не было представлено формулы, которая соответствовала бы требованиям нормативных документов, приведенным в вышеуказанной правовой базе, и могла бы быть принята коллегией к рассмотрению.

Вместе с тем, как указано выше в настоящем заключении, в уточненной патентообладателем формуле изобретения содержится независимый пункт 16 и зависимые от него пункты 17-20 (пункты 24-28 первоначальной формулы оспариваемого патента), характеризующие способ удаления серосодержащих соединений из нефти или газового конденсата, патентоспособность которого не оспаривалась лицом, подавшим возражение.

В этой связи коллегия сочла возможным сохранить действие оспариваемого патента в части указанного выше объекта, патентоспособность которого не оспаривалась, и выдать новый патент на данное изобретение (см. пункт 1 статьи 1398 Кодекса и пункт 40 Правил ППС).

При этом следует отметить, что правомерность и обоснованность данного действия коллегии подтверждается позицией Президиума суда по

интеллектуальным правам, изложенной в Постановлении Президиума суда по интеллектуальным правам от 09.09.2021 по делу № СИП-92/2021, согласно которой с учетом объема требований лица, подавшего возражение, Роспатент вправе самостоятельно исключить из правовой охраны независимый пункт формулы группы изобретения оспариваемого патента вместе с зависимыми от него пунктами, соответственно, если доводы возражения в отношении данного независимого пункта формулы обоснованы, а корректировка данного пункта формулы не позволяет принять его к рассмотрению.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.12.2023, патент Российской Федерации на изобретение № 2807357 признать недействительным частично и выдать новый патент на изобретение с формулой, содержащий независимый пункт 24 и зависимые пункты 25-28 первоначальной формулы патента.

(21) 2023123618

(51) МПК

C10G 29/20 (2006.01)

C10G 29/00 (2006.01)

C10G 19/00 (2006.01)

(57)

1. Способ удаления серосодержащих соединений из нефти или газового конденсата, включающий введение добавки, содержащей акрилонитрил, или, по меньшей мере, одно соединение на основе акрилонитрила; введение синергетической добавки, содержащей, по меньшей мере, одно основание, отличающийся тем, что добавка, содержащая акрилонитрил, или, по меньшей мере, одно соединение на основе акрилонитрила, содержит 25-100 мас.% акрилонитрила или соединения на основе акрилонитрила и 0-75 мас.% бензиновой фракции углеводородов, а в качестве синергетической добавки используют изобутилат натрия, растворенный в органическом растворителе.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве органического растворителя для растворения изобутилата натрия используют дизельную фракцию углеводородов или растворители, содержащие ароматические углеводороды.

3. Способ по п.2, отличающийся тем, что в качестве органического растворителя, содержащего ароматические углеводороды, используют бензол, толуол, ксилол.

4. Способ по п.1, отличающийся тем, что синергетическая добавка дополнительно содержит поверхностно-активное вещество.

5. Способ по п.1, отличающийся тем, что перед удалением

серосодержащих соединений осуществляют обезвоживание нефти или газового конденсата.

(56)

RU 2804616 C1, 02.10.2023;

RU 2230095 C1, 10.06.2004;

RU 2202595 C2, 20.04.2003;

US 9896616 B2, 20.02.2018;

CA 2965625 A1, 30.06.2016;

US 11078403 B2, 03.08.2021;

CA 2964076 A1, 30.06.2016.