

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ПАО АНК «Башнефть» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 24.01.2019, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2355729, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2355729 на изобретение «Добавка коксующая» выдан по заявке № 2008107441/04 с приоритетом от 26.02.2008 на имя ЗАО НПО "Восточный научно-исследовательский углехимический институт". По данным государственного реестра 19.02.2010 состоялась регистрация договора об уступке патента Российской Федерации на изобретение № РД0060763, согласно которому патентообладателем является ООО "Промышленные инновационные технологии Национальной коксохимической ассоциации" (далее – патентообладатель). Патент выдан со следующей формулой:

«Применение нефтяного кокса с выходом летучих веществ в интервале более 14% и менее 25% в качестве коксующей добавки к угольным шихтам,

используемым для производства металлургического кокса».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса было подано возражение, мотивированное несоответствием изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

К возражению приложены копии следующих материалов:

- Патентный документ US 2787585, дата публикации 02.04.1957 (далее – [1]);
- Сысков К.И., Королев Ю.Г., «Коксохимическое производство», Учебник для проф.-техн. учебных заведений, М., Высшая школа, 1969 г., стр. 10-14 (далее – [2]).

В возражении указано, что изобретение по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна».

При этом лицо, подавшее возражение, отмечает, что вся совокупность признаков, приведенная в формуле изобретения по оспариваемому патенту, известна из патентного документа [1], в котором, как указано в возражении, раскрыто применение нефтяного кокса с выходом летучих веществ в интервале от 14% до 24% в качестве коксующей добавки к угольным шихтам, используемым для производства металлургического кокса.

В возражении отмечено, что в формуле оспариваемого патента не раскрыт состав шихты ни по видам углей, ни по их качеству и количеству, в связи с чем, правовая охрана, предоставленная оспариваемому изобретению, не ограничена выбором видов углей в составе шихты.

При этом, по мнению лица, подавшего возражение, в патентном документе [1] раскрыт аналогичный механизм действия коксующей добавки и приведены сведения, подтверждающие, что указанная добавка является именно коксующей.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, делает вывод о том, что при известности патентного документа [1] изобретение по

оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна».

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого 25.04.2019 поступил отзыв, а в корреспонденции от 26.04.2019 поступили дополнительные к отзыву материалы.

В отзыве и в дополнительных материалах указано следующее.

По мнению патентообладателя изобретение по оспариваемому патенту соответствует условию патентоспособности «новизна».

В отзыве выражено мнение, что лицом, подавшим возражение, неправильно определено назначение изобретения по оспариваемому патенту, как «производство металлургического кокса», поскольку назначением изобретения по оспариваемому патенту является применение нефтяного кокса в качестве коксующей добавки.

При этом в отзыве указано, что наличие у нефтяного кокса по противопоставленному патенту такого свойства, как коксуемость, в возражении не анализировалось, не устанавливалось и не определялось. Критерии, по которым лицом, подавшим возражение, устанавливалось такое свойство нефтяного продукта, как коксуемость, в возражении не приведены. В связи с этим доводы возражения о том, что нефтяной продукт в изобретении по противопоставленному патенту представляет собой коксующую добавку по мнению патентообладателя не являются обоснованными.

Также в отзыве отмечено, что противопоставленный источник информации не содержит сведений о наличии у нефтяного кокса свойств, позволяющих использовать его как коксующий компонент шихты для коксования, а не для снижения содержания летучих веществ в углеродсодержащей смеси, предназначенной для коксования, и не в качестве отошающего или спекающего компонента.

Таким образом, патентообладатель выражает мнение, что патентный

документ [1] не содержит сведений, на основании которых изобретение по оспариваемому патенту может быть признано несоответствующим условию патентоспособности «новизна».

В отношении данного утверждения патентообладатель приводит следующие доводы.

Нефтяной кокс, описанный в патентном документе [1], по мнению патентообладателя, применяется исключительно для того, чтобы образовать смесь с более низким содержанием летучих веществ по сравнению с высоким содержанием летучих веществ в используемом слабококсующемся угле и, соответственно, повысить за счет этого прочность получаемого кокса.

Также в отзыве отмечено, что из патентного документа [1] известно добавление нефтяного кокса не к угольным шихтам, используемым для производства металлургического кокса, т.е. к шихтам для коксования, которые собираются из нескольких типов углей и которые самостоятельно пригодны для получения металлургического кокса, а к слабококсующемуся углю, непригодному для производства металлургического кокса без смешения с другими материалами.

Также патентообладатель обращает внимание на то, что материал, вместе с которым используют добавку, раскрытый в патентном документе [1], не является шихтой, поскольку содержит только один компонент – слабококсующийся уголь.

Кроме того, в отзыве указано, что в возражении ошибочно сделан вывод о том, что применение нефтяного кокса в патентном документе [1] позволило повысить спекающие свойства слабоспекающихся углей и что в упомянутом источнике информации раскрывается аналогичный механизм действия коксующей добавки.

Повышение качества кокса, по мнению патентообладателя, обеспечивает множество факторов, таких, как оптимальный выбор летучих в шихте, наличие необходимого количества спекающих, коксующих и отошающих компонентов

в шихте, уплотнение шихты и множество других факторов.

Также патентообладатель отмечает, что из патентного документа [1] не известно такое свойство нефтяного кокса, как возможность использовать его в качестве коксующей добавки, предназначенной для замены коксующих компонентов шихты для коксования при производстве металлургического кокса, т.е. не известны коксующие свойства используемого в изобретении нефтяного кокса. Соответственно, из упомянутого источника информации не известно применение нефтяного кокса с выходом летучих веществ в интервале более 14% и менее 25% в качестве коксующей добавки к угольным шихтам, используемым для производства металлургического кокса.

При этом патентообладатель обращает внимание на имеющиеся различия в смысловом содержании понятий «коксуемость» и «спекаемость». В частности, в отзыве отмечено, что данные понятия нельзя отождествлять, поскольку они характеризуют различные свойства углей. Кроме того, в отзыве указано, что методы определения спекаемости и коксуемости и их характеристики также не являются идентичными.

Таким образом, по мнению патентообладателя, из патентного документа [1] не известны коксующие свойства используемого в изобретении нефтяного кокса.

Также патентообладатель указывает на особенность перевода термина «coking», приведенного в тексте патентного документа [1]. Так, по мнению патентообладателя термин «coking» переводится, как коксование, коксующий и т.п.

В связи с вышеизложенным патентообладатель выражает мнение о том, что изобретение по оспариваемому патенту соответствует условию патентоспособности «новизна».

Доводы, изложенные в дополнительных к отзыву материалах, по существу повторяют доводы, приведенные в отзыве.

К отзыву и дополнительным материалам приложены копии следующих

материалов:

- Патентный документ US 2979441, дата публикации 11.04.1961 (далее – [3]);
- Копия уведомления о поступлении в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражения от 05.03.2019 (далее – [4]);
- Патентный документ SU 579297, дата публикации 05.11.1977 (далее – [5]);
- Патентный документ SU 1151215 А, дата публикации 15.04.1985 (далее – [6]);
- Патентный документ SU 1114782 А, дата публикации 23.09.1984 (далее – [7]);
- Патентный документ RU 2333236 С1, дата публикации 10.09.2008 (далее – [8]);
- Журнал «Кокс и химия», №3, 2006 г., статья Киселев Б.П., Станкевич А.С., «Оценка угольной базы коксования», стр. 7-15 (далее – [9]);
- Кауфман А.А. и др., «Теория и практика современных процессов коксования», Сборник примеров и задач, Екатеринбург, 2006 г., стр. 12-15 (далее – [10]);
- Еремин И.В. и др., «Петрология и химико-технологические параметры углей Кузбасса», Кемерово, 2001 г., стр. 24, 25, 94, 95, 102-105 (далее – [11]);
- ГОСТ 20330-91 (ИСО 501-81) «Уголь. Метод определения показателя вспучивания в тигле», Комитет стандартизации и метрологии СССР, М., 1993 г. (далее – [12]);
- ГОСТ 25543-88 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам», ИПК Издательство стандартов, М., 1990 г. (далее – [13]);
- Патентный документ SU 941394, дата публикации 07.07.1982 (далее – [14]);
- Журнал «Кокс и химия», №12, 2006 г., статья Егоров В.Н. и др., «О

кондиционировании угольной шихты для коксования», стр. 11-17 (далее – [15]);

- Журнал «Кокс и химия», Metallurgia, №1, 1996 г., статья Золотухин Ю.А. и др., «Оценка технологических свойств сложных по марочному составу и типу углей для коксования», стр. 2-3 (далее – [16]);

- Журнал «Кокс и химия», №7, 2005 г., статья Степанов Ю.В. и др., «Теория и практика шихтовки в современных условиях», стр. 6-10 (далее – [17]);

- Шелков А.К., «Справочник коксохимика», т. 1, «Сырьевая база и подготовка углей к коксованию», Metallurgia, М., 1964 г., стр. 20, 21, 49-51, 117-120 (далее – [18]);

- Голицин М.В., Голицин А.М., «Коксующиеся угли России и мира. Справочник», Недра, М., 1996 г., стр. 46, 47, 52, 53 (далее – [19]);

- Бюллетень научно-технической и экономической информации «Черная металлургия», выпуск 5 (1277), 2006 г., статья Киселев Б.П., «Угольная база и кокс предприятий России: некоторые итоги 2005 г.», стр. 10, 11, 15, 16 (далее – [20]);

- Журнал «Кокс и химия», №11, 2007 г., статья Киселев Б.П., Лисковец С.А., «О сырьевой базе коксования России», стр. 2, 6-9 (далее – [21]);

- ГОСТ Р 52609-2006 «Угли каменные. Метод определения числа вспучивания по ИГИ-ВУХИН», Стандартинформ, М., 2007 г. (далее – [22]);

- ГОСТ 9521-74 «Угли каменные. Метод определения коксующести», Государственный комитет стандартов совета министров СССР, М., 1975 г. (далее – [23]);

- Патентный документ RU 2124548 C1, дата публикации 10.01.1999 (далее – [24]);

- Патентный документ RU 2174528 C1, дата публикации 10.10.2001 (далее – [25]);

- Журнал «Кокс и химия», Metallurgia, №8, 1982 г., статья Вдовиченко

Н.С. и др., «Исследование особенностей процесса коксования углей с нефтяным коксом», стр. 14-17 (далее – [26]);

- Журнал «Кокс и химия», Metallurgia, №12, 1995 г., статья Унтербергер О.Г. и др., «Получение литейного кокса из шихты с участием нефтекоксовой мелочи», стр. 13-17 (далее – [27]);

- Журнал «Кокс и химия», №9, 1967 г., статья Триск А. и Шуберт К., «Металлургический кокс из шихт с участием нефтяного кокса и его поведение в доменных печах», стр. 52 (далее – [28]);

- Глущенко И.М., «Теоретические основы технологии горючих ископаемых», Metallurgia, М., 1990 г., стр. 162-165, 168-179, 182, 183, 264-267, 270, 271, 284-291 (далее – [29]);

- ГОСТ 17070-87 «Угли. Термины и определения», ИПК Издательство стандартов, М., 1989 г. (далее – [30]);

- ГОСТ 16126-91 (ИСО 502-82) «Уголь. Метод определения спекаемости по Грэй-Кингу», Комитет стандартизации и метрологии СССР, М., 1993 г. (далее – [31]);

- Лейбович Р.Е. и др., «Технология коксохимического производства», Издание третье, перераб. и доп., Metallurgia, М., 1982 г., стр. 18-25, 68-77 (далее – [32]);

- Распечатки из сети Интернет с сайта Espasenet с библиографическими данными патентных документов US 2591496 и US 2765266 (далее – [33]);

- ГОСТ 5.1261-72 «Кокс доменный из углей Донецкого и Кузнецкого бассейнов и шихты Череповецкого металлургического завода. Требования к качеству аттестованной продукции», Издательство стандартов, М., 1974 г., стр. 2 (далее – [34]);

- Патентный документ RU 2004129618 А, дата публикации 27.03.2006 (далее – [35]);

- Патентный документ RU 2343179 С1, дата публикации 10.01.2009 (далее – [36]);

- Патентный документ RU 2345117 C2, дата публикации 27.01.2009 (далее – [37]);

- Мухленов И.П. и др., «Основы химической технологии», Высшая школа, М., 1968 г., стр. 231 (далее – [38]);

- Роже Луазон и др., «Кокс», Metallurgia, 1975 г., стр. 251 (далее – [39]);

- Патентный документ US 2640016, дата публикации 26.05.1953 (далее – [40]).

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

С учетом даты подачи заявки (26.02.2008), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности изобретения по указанному патенту включает Кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки, а также Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента № 82 от 06 июня 2003 года, зарегистрированные в Минюсте РФ 30 июня 2003 г., рег. № 4852 (далее – Правила ИЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Кодекса изобретению представляется 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 включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

В соответствии с пунктом 19.5.2(1) Правил ИЗ изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения.

В соответствии с пунктом 19.5.2(4) Правил ИЗ изобретение признается

известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения. Если заявленное изобретение охарактеризовано в виде применения по определенному назначению, то оно не признается соответствующим условию новизны при обнаружении источника информации, из которого известно применение того же продукта или способа по такому же назначению.

В соответствии с пунктом 22.3(1) Правил ИЗ при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

В соответствии с пунктом 22.3(2) Правил ИЗ 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 нормативно-технической документации – дата ее регистрации в уполномоченном на это органе.

В соответствии с пунктом 3.2.4.3.(1.2) Правил ИЗ, если изобретение охарактеризовано в виде применения по определенному назначению, кроме признаков применяемого объекта и назначения приводятся сведения о его свойствах, обусловивших такое назначение. Если применяемый объект известен и имеются сведения о его прежнем назначении, приводятся библиографические данные источника информации, в котором он описан, и указывается это назначение.

В соответствии с пунктом 3.3.1.(4) Правил ИЗ признаки изобретения выражаются в формуле изобретения таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания.

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

Анализ доводов, изложенных в возражении, отзыве и дополнительных материалах, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Лицо, подавшее возражение, в качестве источника информации, на основании которого в возражении сделан вывод о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», приводит техническое решение, раскрытое в патентном документе [1], которое характеризует применение определенного продукта в качестве добавки к угольным материалам для производства кокса.

Анализ сведений, раскрытых в патентном документе [1], показал, что из упомянутого источника информации известно применение нефтяного кокса в области металлургии, в частности, на коксохимических предприятиях.

Таким образом, можно констатировать, что техническое решение, раскрытое в патентном документе [1], относится к средству того же назначения, что и техническое решение, охарактеризованное в формуле изобретения оспариваемого патента, а именно, к применению нефтяного кокса.

Так, согласно патентному документу [1] известно применение нефтяного кокса с выходом летучих веществ в интервале от 14 до 24% (т.е. более 14% и менее 25%) в качестве добавки к угольным шихтам, используемым для производства металлургического кокса [формула, кол. 2, абзац 3, кол. 2, последний абзац – кол. 4, строка 4].

При этом согласно сведениям, приведенным в патентном документе [1], смесь для получения металлургического кокса помимо угля с высоким содержанием летучих веществ и добавки может содержать другие компоненты, такие, как уголь с низким содержанием летучих веществ и/или пек (см. кол. 3, абзацы 2-5), т.е. материал, используемый для получения металлургического

кокса, по сути представляет собой шихту (см., например, Кузнецов С.А., «Большой толковый словарь русского языка», Норинт, Санкт-Петербург, 1998 г., стр. 1499, кол. 2).

Указанная шихта в патентном документе [1] используется (участвует) в процессе коксования для получения металлургического кокса.

Таким образом, в патентном документе [1] раскрыты признаки, касающиеся наличия угольной шихты, используемой для производства металлургического кокса, приведенные в формуле изобретения по оспариваемому патенту.

При этом можно констатировать, что добавка к угольным шихтам, используемая в решении по патентному документу [1], представляет собой добавку, определяющую процесс коксования, т.е. по существу является коксующей.

Данный вывод обусловлен следующим.

Согласно формуле изобретения по оспариваемому патенту в качестве добавки используют нефтяной кокс с выходом летучих веществ в интервале более 14% и менее 25%.

При этом патентообладатель выразил согласие с тем, что из уровня техники известен продукт, представляющий собой нефтяной кокс с высоким выходом летучих веществ (более 14 и менее 25%), используемый в процессе коксования угольных материалов. Как указано в отзыве, из противопоставленных в возражении источников информации не известно наличие у нефтяного кокса определенного свойства, такого, как коксуемость.

В патентном документе [1] раскрыт продукт, а именно, нефтяной кокс с выходом летучих веществ в интервале от 14 до 24%, и его применение в качестве добавки к аналогичному сырью – угольной шихте. Процесс коксования согласно описанию оспариваемого патента не обладает какой-либо спецификой по сравнению с процессом, охарактеризованным в патентном документе [1].

Так, процесс коксования является в патентном документе [1] стандартным, протекает в стандартных условиях (в коксовой печи при температурах коксования) и служит для получения того же самого (что и в оспариваемом патенте) продукта – металлургического кокса, т.е. нет оснований полагать, что у известного из уровня техники продукта возможно проявление свойства и связанного с ним нового механизма действия при использовании его в аналогичном процессе по тому же самому назначению по оспариваемому патенту.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что охарактеризованному в патентном документе [1] нефтяному коксу присущи все свойства, что и нефтяному коксу, охарактеризованному в формуле изобретения по оспариваемому патенту, поскольку в аналогичных условиях того же самого процесса и при использовании аналогичных материалов их свойства также будут идентичными и будут проявляться тем же самым образом.

Отсюда следует, что все свойства нефтяного кокса, раскрытые в оспариваемом патенте, и связанные с ними механизмы действия имманентно присущи нефтяному коксу, охарактеризованному в патентном документе [1], в том числе и свойства, связанные с коксованием.

Таким образом, техническому решению, охарактеризованному в патентном документе [1], присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в формуле изобретения по оспариваемому патенту.

Констатируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что возражение содержит доводы, позволяющие признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 19.5.2(4) Правил ИЗ и пункт 2 статьи 1350 Кодекса).

В отношении источника информации [2], представленного в возражении, следует отметить, что он содержит общие сведения в данной области техники и приведен для сведения.

В отношении источников информации [3], [5]-[40], представленных

патентообладателем, следует отметить, что они содержат общие сведения в данной области техники, а также пояснения технического характера, и не изменяют сделанного выше вывода.

В отношении документа [4] следует отметить, что он представляет собой копию уведомления о поступлении в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражения и приведен патентообладателем для сведения.

От патентообладателя 20.05.2019 поступило особое мнение, в котором затронуты вопросы технического характера, проанализированные в настоящем заключении выше, а также вопросы, связанные с процедурой рассмотрения возражения.

В отношении мнения патентообладателя, касающегося того, что в коллегии не были представлены специалисты в области техники, к которой относится оспариваемый патент, следует отметить, что рассматриваемый объект относится к области химии. При этом члены коллегии, участвующие в рассмотрении возражения, являются специалистами в данной области техники и базовая квалификация позволяет им также рассматривать возражения против выдачи патентов на изобретения, относящиеся к области получения кокса и металлургии.

Также можно отметить, что алгоритм оценки соответствия изобретения условию патентоспособности, в частности, «новизна», является единым для любой области техники и, соответственно, оценка патентоспособности изобретений в области получения кокса и металлургии не предполагает какой-либо специфики по сравнению с другими областями техники.

В отношении доводов о рассмотрении возражения по оспариваемому патенту, поданного иным лицом, и возражений по иным патентам можно отметить, что в соответствии с пунктом 4.4 правил ППС каждое возражение рассматривается в отдельности.

Что касается того, что коллегия не предложила патентообладателю

внести изменения в формулу изобретения, то коллегия не видела такой возможности в рамках формулы оспариваемого патента.

В отношении довода о том, что лицу, подавшему возражение, коллегией не было задано ни одного вопроса по существу, следует отметить, что данное утверждение не соответствует действительности, поскольку сторонам, участвующим в заседании коллегии, было предоставлено время для изложения своей позиции относительно предмета спора.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.01.2019.