



# ЕВРАЗИЙСКАЯ ПАТЕНТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ЕАПО)

## Eurasian Patent Organization

### ЕВРАЗИЙСКОЕ ПАТЕНТНОЕ ВЕДОМСТВО (ЕАПВ)

#### Eurasian Patent Office

М. Черкасский пер., 2. Москва, 109012, Россия  
2. M. Cherkassky per., Moscow 109012, Russia

Факс (Fax) +7(495) 621-2428, Email: info@eapo.org

## РЕШЕНИЕ

об отклонении апелляции на решение по возражению  
против выдачи евразийского патента

В соответствии с правилом 53(8) Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции (далее – Инструкция) Евразийское патентное ведомство (далее – ЕАПВ) по результатам рассмотрения апелляции на решение по возражению против выдачи евразийского патента № 038548 на изобретение «Жгут из ацетата целлюлозы с высоким dpf и способ его изготовления» (патентовладелец – Эситейт Интернэшнл ЛЛК (US), лицо, подавшее апелляцию, – Эситейт Интернэшнл ЛЛК (US), лицо, подавшее возражение, – Cerdia International GmbH (CH)) по процедуре административного аннулирования (далее – Апелляция), приняло решение об отклонении Апелляции и оставило в силе решение об удовлетворении возражения и признании евразийского патента № 038548 недействительным полностью (далее – Решение об аннулировании) со следующими обоснованиями.

Коллегия экспертов (далее – Коллегия) в порядке, установленном правилом 53 Инструкции и Порядком подачи и рассмотрения возражений против выдачи евразийского патента по процедуре административного аннулирования евразийского патента (далее – Порядок), рассмотрела апелляцию на решение по возражению против выдачи евразийского патента № 038548 и установила следующее.

Евразийский патент № 038548 по евразийской заявке № 202090606 с конвенционным приоритетом от 08.09.2017, установленным по дате подачи заявки US 62/555,995, выдан со следующей формулой изобретения (дата публикации сведений о выдаче патента – 14.09.2021):

«1. Жгут из ацетата целлюлозы, характеризующийся по меньшей мере 15 денье на элементарную нить и величиной больше 20500 общего денье.

2. Жгут по п.1, который характеризуется величиной от 20 до 50 денье на элементарную нить, предпочтительно от 25 до 40 денье на элементарную нить, и величиной от 21000 до 60000 общего денье, предпочтительно от 20500 до 40000 общего денье.

3. Жгут по п.1 или 2, который имеет прочность на разрыв от 3,5 кг до 25 кг.

4. Жгут по любому из пп.1-3, характеризующийся капсулированным перепадом давления (EPD) в мм воды/мм длины, равным 0,9 или меньше.

5. Кипа жгута для производства фильтра, фильтрующий элемент которого выполнен из жгута из ацетата целлюлозы по п.1.

6. Фильтр, фильтрующий элемент которого выполнен из жгута из ацетата целлюлозы по п.1.

7. Фильтр по п.6, который характеризуется капсулированным перепадом давления (EPD) меньше 3 мм воды /мм длины, предпочтительно меньше 1 мм воды/мм длины.

8. Фильтр по любому из пп.5 или 7, в котором капсулированный перепад давления на фильтре, содержащем жгут из ацетата целлюлозы, имеет коэффициент вариации менее 15%.

9. Фильтр по любому из пп.6-8, который имеет длину окружности от 5 до 30 мм.

10. Способ изготовления кипы жгута из ацетата целлюлозы для производства фильтров по п.5, включающий:

- растворение ацетата целлюлозы в растворителе для образования прядильного раствора

ацетата целлюлозы;

- прядение прядильного раствора ацетата целлюлозы через по меньшей мере одну фильеру с по меньшей мере одним диаметром отверстий, составляющим от 100 до 300 микрон, для формирования элементарных нитей, характеризующихся показателями денье на элементарную нить по меньшей мере 15 и общего денье больше 20500;
- собирание элементарных нитей в пучки для формования жгута;
- пластифицирование и гофрирование жгута;
- высушивание жгута; и
- упаковывание жгута в кипу.

11. Способ по п.10, диаметр отверстий фильер составляет от 100 до 250 микрон.

12. Способ по любому из пп.10 или 11, который включает прядение прядильного раствора ацетата целлюлозы для формирования элементарных нитей, характеризующихся показателями денье на элементарную нить по меньшей мере 25, и общего денье от 20500 до 40000.

13. Способ по любому из пп.10-12, в котором элементарные нити подвергаются стадиям испарения до собирания в пучки для формования жгута.

14. Способ по любому из пп.10-13, в котором при испарении удаляется по меньшей мере 90 мас.% растворителя.

15. Способ по любому из пп.10-14, в котором испарение проводят при температуре в диапазоне от 90 до 100°C.

16. Способ по любому из пп.10-15, в котором испарение проводят при давлении в диапазоне от 120 до 180 фунт/кв. дюйм.

17. Способ по любому из пп.10-16, в котором элементарные нити выходят по меньшей мере из одной фильеры при коэффициенте вытяжки, находящемся в диапазоне от 0,7 до 1,6.

18. Способ по любому из пп.10-17, в котором время пребывания на стадии испарения увеличено более чем на 10% по сравнению с временем пребывания аналогичной кипы жгута из ацетата целлюлозы, выполненной из элементарных нитей, характеризующихся показателем денье на элементарную нить (dpf) от 2 до 8».

В качестве оснований аннулирования патента в Решении об аннулировании евразийского патента от 04.05.2023 указаны следующие обстоятельства.

(i) В US 20140026910 (D1), GB782957 (D5) и US3551256 (D7) имеют место раскрытия, согласно которым оба диапазона характеристик жгута (dpf и общий денье) в каждом из них одновременно пересекаются с заявленными диапазонами соответствующих характеристик в независимом пункте 1 формулы изобретения.

Ввиду этого обстоятельства коллегия пришла к мнению о том, что изобретения по независимым пунктам 1, 5 и 6 формулы изобретения не обладают новизной в свете любого из документов D1, D5 и D7.

Изобретение по независимому пункту 10 формулы изобретения оспариваемого патента также не было признано соответствующим условию патентоспособности «новизна» ввиду раскрытия его в D1.

(ii) В отношении представленной патентовладельцем измененной формулы изобретения, коллегия пришла к выводу, что предлагаемые им изменения приводят к включению в формулу изобретения признака, отсутствовавшего в первоначальных материалах евразийской заявки № 202090606.

(iii) С учетом вышеизложенного коллегия пришла к мнению о невозможности продолжения действия оспариваемого евразийского патента № 038548 ни с формулой изобретения, с которой он был выдан, ни в измененном виде, соответственно евразийский патент № 038548 был аннулирован полностью.

## **I. АПЕЛЛЯЦИЯ НА РЕШЕНИЕ ПО ВОЗРАЖЕНИЮ ПРОТИВ ВЫДАЧИ ЕВРАЗИЙСКОГО ПАТЕНТА № 038548**

В ЕАПВ на основании правила 53(9) Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции 30.08.2023 г. поступила апелляция на решение по возражению против выдачи евразийского патента № 038548 (далее - Апелляция). Апелляция подана патентовладельцем - компанией Эсайтейт Интернэшнл ЛЛК (US).

В Апелляции представлены следующие источники информации:

1. US 20140026910 (D1)
2. US3551256 (D7)
3. GB782957 (D5)
4. Реферат документа D5
5. Самсонов М.В. и Нистюк А.В. «Подходы к патентованию сплавов в российском и евразийском патентных ведомствах», журнал «Металлург» № 6, 2021, с. 16-21
6. Рассомагина Н.Л. «Актуальные вопросы новизны отдельных видов изобретений», "Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 4 (34), декабрь 2021 г., с. 82-99
7. EP 1766109 (S1)
8. Encyclopedic dictionary of polymers, Jan W. Gooch 2007, page 179 (S3) (представлен ранее)
9. FIBER CRIMP AND CRIMP STABILITY IN NONWOVEN FABRIC PROCESS by INA BAUER-KURZ, 2000, с. 42 (S5)
10. Лебедев Л.М. Машины и приборы для испытаний полимеров, Машиностроение, 1967 г., (S6)
11. Rustemeyer P. Cellulose Acetate: Properties and Applications, 2004, с. 274
12. ГОСТ13411-90 «Волокно и жгут химические. Методы определения извитости»
13. Патент GB1073219
14. Instron Universal Testing Instrument Model 1125, copyright 1979 - Instron Corporation
15. Патент EA 24871
16. US8967155 (D6)

В Апелляции патентовладелец указывает, что не может согласиться с Решением от 04.05.2023 г. и содержащимися в нем доводами коллегии об отсутствии новизны изобретения в формуле, с которой был выдан патент EA038548, а также признанием измененной формула изобретения, содержащей признак, который отсутствует в первоначальных материалах заявки.

Патентовладельцем приведены нижеследующие основания.

### **1. Процедурные нарушения**

В процессе рассмотрения возражения на заседании коллегии, состоявшемся 05 апреля 2023 г., по мнению патентовладельца, было допущено нарушение процедурных норм принятия решения, а именно нарушение тайны «совещательной комнаты».

Хотя патентовладелец не может утверждать этого, однако он не может исключать участие Бабаковой Т.С. в совещании членов коллегии и ее влияние на мнение коллегии при вынесении решения.

### **2. Новизна изобретения**

В документе D1, по мнению патентовладельца, не обсуждается важность выбора одновременно двух параметров для получения жгута: денье на элементарную нить и общее денье, которые обеспечивают особенные свойства фильтра для сигарет. Более того, документ D1 рекомендует снижать общее денье при увеличении элементарного денье и при значении денье более 10 для элементарной нити общее значение денье не должно превышать 20000. Документ D1 не содержит рекомендаций по выбору из очень широких диапазонов значений денье более 15 для элементарной нити при общем значении денье более 20500 для решения той задачи, которую решает изобретение. Документ D1 не содержит примеров жгута, который характеризуется одновременно двумя параметрами, указанными в независимом пункте 1 формулы патента.

Описание документа D7 также не содержит ни одного примера или раскрытия фильтра с элементарным денье, превышающим 15, и общим денье выше 205000. Документ D7 не содержит

ни одного примера или раскрытия фильтра с элементарным денье, превышающим 15, и общим денье выше 205000. Документ D7 не раскрывает возможности выполнения фильтра без свободно связанные твердых частиц углерода.

В Решении коллегии об аннулировании патента также указан документ GB782957 (D5). Этот документ также обсуждался в процессе экспертизы заявки, как документ D2. Документ D2 не содержит рекомендаций по выбору тех значений, которые указаны в независимом пункте 1 формулы изобретения рассматриваемой заявки. В пункте 14 документа D2 не указано, что эти широкие диапазоны относятся к жгуту, выполненному из элементарных нитей из ацетата целлюлозы. Документ D2 не содержит сведений, которые раскрывают взаимное влияние этих двух характеристик друг на друга.

Реферат документа D5 опубликован на сайте Espacenet, и его следует рассматривать, как отдельный источник информации, с указанными выше библиографическими данными. Реферат документа D5 не фигурировал в возражении и не был рассмотрен в ходе заседания Коллегии. В связи с этим патентообладатель считает, что рассмотрение реферата документа D5 в Решении об аннулировании патента неправомерно.

При этом патентообладатель отмечает, что указанный реферат действительно упоминает, что волокна, содержащие производные ацетата целлюлозы, находятся в виде жгута с общим денье 45000-1000000 и  $drf$  1,5-50. Однако реферат к документу D5, также как и сам документ D5, указывает очень широкие диапазоны для величин денье на элементарную нить и общего денье и не содержит рекомендаций по выбору тех значений, которые указаны в независимом пункте 1 формулы патента. Цитированный реферат не указывает преимуществ одновременного выбора указанных двух параметров.

Таким образом, по мнению патентовладельца, ни один из документов D1, D7 и D5 не раскрывают, что выбранные из широких интервалов значения  $drf$  по меньшей мере 15 денье и величиной общего денье больше 20500 обеспечивают достижение неожиданного технического результата.

### **3. Технический результат**

Из описания патента (см. табл. 1, 2, примеры 1-3 и сравнительный пример А, а также фиг. 3 и 4), по мнению патентовладельца, явно видно, что жгуты из ацетата целлюлозы, характеризующиеся  $drf$  по меньшей мере 15 денье и величиной общего денье больше 20500, обеспечивают капсулированный перепад давления (EPD) значительно ниже перепада давления сравнительного примера с  $drf$  8 (табл. 2 и фиг. 3) и имеют удовлетворительную твердость по сравнению со стандартом (фиг. 4).

Таким образом, патентовладелец считает, что выбор конкретных параметров не является случайным, и именно он обеспечивает неожиданный технический результат.

Что же касается независимых пунктов 5, 6, 10 формулы изобретения и зависимых пунктов, то их патентоспособность, как отмечено в Отзыве на возражение, определяется патентоспособностью пункта 1.

Однако все вышеуказанные доводы не были приняты Коллегией, которая считает, что пункт 1 формулы изобретения не нов в свете документов D1, D7 и D5.

### **4. Селективное изобретение**

Патентовладелец также отметил, что хотя ни Патентная Инструкция к Евразийской патентной конвенции, ни Правила не содержат определения «селективное изобретение» и принципов оценки его новизны, тем не менее, методология, существовавшая в Евразийском патентном ведомстве, позволяла признавать изобретения, основанные на выборе более узкого параметра из более широкого диапазона, известного из уровня техники, при условии, что при реализации изобретения в этом диапазоне достигается новый, неизвестный технический результат.

Такая методология, по мнению патентовладельца, следует из правил 3(1) и 47 Инструкции и сводится к тому, что параметры, выбранные из широкого интервала значений параметров, не являются идентичными широким значениям параметров при условии обеспечения нового неожиданного технического результата. Отсутствие идентичности особенно заметно при

одновременном выборе двух и более параметров из двух и более широких рядов параметров, известных из уровня техники.

Кроме того, о существовании такой методологии в ЕАПВ свидетельствуют, например, патент ЕА043959, статья патентных поверенных фирмы «Городисский и партнеры» Самсонова М.В. и Нистюка А.В. «Подходы к патентованию сплавов в российском и евразийском патентных ведомствах», опубликованная в журнале «Металлург» № 6, 2021, а также статья судьи Суда по интеллектуальным правам Рассомагиной Н.Л. «Актуальные вопросы новизны отдельных видов изобретений», опубликованная в "Журнале Суда по интеллектуальным правам", № 4 (34), декабрь 2021 г., с. 82-99.

Патентовладелец допускает, что в настоящее время евразийское патентное ведомство могло неожиданно изменить свой подход к рассмотрению таких изобретений, однако такое изменение подхода к оценке новизны изобретения, произошедшее в процессе рассмотрения возражения против выдачи патента, привело к аннулированию выданного патента на основании документов уровня техники, которые были рассмотрены в процессе экспертизы и были признаны не порочащими новизну изобретения.

В связи с этим патентообладатель считает изменение методологии оценки новизны изобретения в процессе рассмотрения возражения против выдачи патента необоснованным и недопустимым и просит отменить решение об аннулировании патента в этой части решения.

## **5. Включение в формулу изобретения признака, отсутствовавшего в материалах заявки**

В п.1 измененной формулы изобретения патентообладатель включил признак «энергия устранения извитости (UCE) от 190 до 400 г-см/см, измеренной с максимальной разрывной нагрузкой 10 кг».

Этот признак, а также условия измерения указанного параметра указаны на стр. 9 абз. 3 описания патента (стр. 18 строка 22 - стр. 19 строка 16 описания заявки).

Патентовладелец представил пояснения как в отношении методики, так и средств, используемых при определении показателя UCE, пределов энергии (E), смещения (D), а также формулы расчета показателя UCE.

В части же доводов коллегии о том, что признак «максимальная разрывная нагрузка» не упомянут в патенте, в связи с чем признак «энергия устранения извитости (UCE) от 190 до 400 г-см/см, измеренной с максимальной разрывной нагрузкой 10 кг» считается отсутствовавшим в материалах заявки, патентовладелец отметил, что термину "разрывная нагрузка", как это следует из описания патента и известного уровня техники, соответствует величина максимальной нагрузки.

Патентообладатель полагает, что для того, чтобы избежать возможных проблем в толковании понятий, целесообразно будет исключить слово «разрывная» и сохранить термин «максимальная нагрузка».

Также в отношении величины максимальной нагрузки 10 кг патентообладатель приводит ссылки на патент GB1073219 и патент ЕА 24871, из которых, по его мнению, ясно следует, что максимальная разрывная нагрузка 10 кг соответствует верхнему пределу энергии E, равному 10 кг, и заданной точке смещения D, равной 10,0 кг.

Мнение же коллегии, что все полученные в результате значения извитости должны быть измерены при некоторой нагрузке до полного устранения извитости, а разрывная нагрузка является вычисляемой, по утверждению патентоладельца является не корректным.

Принцип измерения энергии устранения извитости заключается в определении площади под кривой «удлинение-нагрузка» между определенными пределами нагрузки на единицу длины образца, растянутого при верхнем пределе нагрузки, что указано в Аргументах и приведенных источниках информации. При этом, максимальная нагрузка, при которой проводят измерения, составляет 10 кг.

Также патентовладелец ссылался на ГОСТ 13411-90, как на известные методику определения степени извитости и методику определения устойчивости извитости.

Патентообладатель отмечает, что согласно п. 4.7 раздела IV Порядка, а также п. 5.4 Правил евразийское патентное законодательство не требует наличия дословной редакции признака изобретения в описании патента (изобретения) и указанный признак «максимальная разрывная

нагрузка 10 кг» может быть очевидным образом выведен специалистом из первичных материалов заявки при анализе уровня техники.

Приведенные выше доводы, по мнению патентообладателя, свидетельствуют о том, что заключение Коллегии о том, что предложенные изменения приводят к включению в формулу изобретения признака, отсутствовавшего в первоначальных материалах евразийской заявки 202090606, было необоснованным и просит отменить решение об аннулировании патента в этой части решения.

Заявитель привел сведения, которые должны показать влияние UCE на перепад давления и подтвердить новизну и изобретательский уровень измененной формулы изобретения, в частности речь идет о таблице 1, в которую включены сведения, характеризующие параметр UCE для жгутов в примерах 1-3 и сравнительного примера, упомянутых в описании.

Также приведены сведения, поясняющие насколько важным является нахождение параметра UCE, характеризующего извитость, в диапазоне 190÷400 г-см/см при изготовлении фильтр-палочки надлежащего качества с приемлемыми эксплуатационными параметрами. Таким образом, выбор комбинации интервалов UCE, drf и общего денье не является случайным, и именно он обеспечивает неожиданный технический результат.

Ни в одном из документов D1, D7, D6 и D5 не упоминается величина энергии устранения извитости (UCE) от 190 до 400 г-см/см. Что также является основанием считать, что сведения из этих документов не оспаривают патентоспособность изобретения по измененной формуле изобретения

## **6. Заключение**

В свете приведенных выше доводов, патентообладатель просит отменить Решение об аннулировании евразийского патента 038548 полностью.

## **II. ОТЗЫВ НА АПЕЛЛЯЦИЮ ВОЗРАЖАЮЩЕЙ СТОРОНЫ**

Возражающая сторона представила отзыв на Апелляцию, в котором указывает, что считает доводы Апелляции необоснованными ввиду следующего.

### **1. Процедурные нарушения**

В Апелляции указывается на процедурные нарушения, выразившиеся во влиянии третьих лиц на принятое решение.

Однако в Апелляции отсутствуют фактические доказательства подобного влияния. Разумеется, что высказывание «не можем утверждать, однако нельзя исключать» не является указанным фактическим доказательством совершенного действия, а носит характер домысла и предположения.

Соответственно, Апелляция в данной части является попыткой голословного обвинения членов коллегии ЕАПВ, что является предметом для оценки соблюдения этических норм составителем Апелляции, а не основанием для отмены Решения.

### **2. Новизна изобретения**

Позиция патентовладельца сводится к тому, что в противопоставленных документах D1, D5, D7 не учитывается одновременный выбор drf и общего денье и их одновременное нахождение в числовых диапазонах, указанных в оспариваемом патенте.

В решении ЕАПВ данные доводы патентовладельца оценены в том смысле, что каждая из указанных публикаций прямо и недвусмысленно раскрывает диапазоны параметров drf и общего денье, которые одновременно пересекаются с диапазонами этих параметров в оспариваемом патенте.

При этом, в Решении ЕАПВ отмечается, что указанные в известных публикациях диапазоны значений параметров не носят ограничительного характера и могут без проблем выбираться независимо друг от друга.

Патентовладелец, не оспаривая известность самих сходных диапазонов, не представил доказательств фактической невозможности такого пересечения или наличие каких-либо препятствий для этого, которые могли бы быть устранены его решением согласно оспариваемому патенту.

Таким образом, известные решения согласно D1, D5, D7 относятся к технологии получения жгутов, которая позволяет получить жгуты с высоким  $drf$  (в том числе, от 15 и выше) и высоким общим денье.

Именно такие жгуты и являются целью изобретения по оспариваемому патенту, так что оспариваемый патент представляет собой попытку получить охрану на те изделия, которые уже известны и тем самым являются частью уровня техники, причем указанная попытка делается без какой-либо модификации известной технологии или преодоления каких-либо имевшихся раньше проблем.

С учетом изложенного, коллегия ЕАПВ в Решении сделала единственно верный вывод о том, что жгут с заявленными диапазонами  $drf$  и общего денье известен из уровня техники и не соответствует условию «новизны». При этом наличие каких-либо дополнительных результатов не дает заявленному жгуту никаких отличий от известных жгутов.

В Решении ЕАПВ публикация D5 противопоставляется в объеме реферата, который не был ни предметом возражения, ни предметом рассмотрения на заседании.

Однако, публикация D5 противопоставлялась в полном объеме, а ее реферат - точнее его перевод - прилагался к возражению и является его частью.

Соответственно, D5 рассматривался коллегией в полном объеме, что отмечено и в решении.

При этом, сведения из реферата лишь в концентрированной форме упоминают те сведения, которые раскрыты в остальной части D5 (см., например, 3-ю страницу, левая кол., строки 5-13, а также пункт 14 формулы).

Таким образом, позиция патентоладельца относительно обстоятельств использования D5 является ложной.

### 3. Технический результат

В изобретении выбор конкретных диапазонов заявлен как не случайный, а обеспечивающий неожиданный технический результат.

Для вывода о «неожиданности» результата следует понимать, о каком результате идет речь и какими конкретно средствами они достигается. В случае оспариваемого изобретения технический результат усматривается в улучшенном (т.е. уменьшенном) значении EPD при удовлетворительной прочности, а средством его достижения является выбор значения денье волокна от 15 и выше.

Приведенные в описании к патенту данные не содержат фактических доказательств проявления указанного результата именно в указанном диапазоне  $drf$  (15 и выше), а также не обосновывают выбор ни нижней, ни верхней «бесконечной» границы этого диапазона.

Также с точки зрения достижения технического результата не обоснован и выбор числового диапазона для указанного в формуле параметра «общее денье» для жгута.

Представленные в таблице данные указывают на случайный/произвольный характер зависимости параметров жгута и значения EPD.

Что касается суждений о существовании зависимости EPD и  $drf$ , то такая зависимость обусловлена количеством нитей в фильтре. Менее плотные изделия должны обладать меньшим EPD. Это следует, в частности, из патента EA024871.

Увеличение  $drf$  при неизменности общего денье приводит к жгуту, который ввиду меньшей получаемой плотности и суммарной поверхности волокон характеризуется меньшим EPD.

Что касается твердости, то очевидно, что уменьшение плотности волокнистого жгута при неизменности его прочих свойств неизбежно делает этот жгут менее твердым. Опять же, неожиданным был бы обратный эффект.

Таким образом, декларируемый патентоладельцем результат не является неожиданным, как из-за неопределенности/необоснованности средств для его достижения, так и из-за известных из общих сведений тенденций в данной области техники.

Собственно, этот же вывод подтвердил представитель патентовладельца на заседании коллегии, отметив, что указанный технический результат будет достижим и за рамками заявленных диапазонов, но в выбранных диапазонах результат будет тем, который нужен в данный момент патентовладельцу. Другими словами, речь идет не о неожиданном результате, а об изменении известным образом известных свойств путем влияния на известные числовые параметры, что предполагает ожидаемое количественное изменение уже имеющихся/известных результатов.

С учетом всего изложенного утверждения патентовладельца о не случайности выбора числовых диапазонов и достижения неожиданного результата являются необоснованными.

#### **4. Селективное изобретение**

Методология позволяет признавать изобретения с более узким, по сравнению с известным, параметром в качестве нового (так называемое «селективное изобретение») при условии достижения нового, неизвестного результата.

Однако, патентовладельцем не представлено ссылок на правовые нормы, которые устанавливают, что выбор определенных числовых значений параметров какого-либо изделия из известных более широких диапазонов этих параметров обуславливает какое-либо отличие от известных решений и позволяет признать основанное на таком выборе изобретение новым.

Наоборот, правило 3(1) Инструкции гласит: «изобретение признается новым, если оно не является частью предшествующего уровня техники».

Как было показано выше и ранее установлено коллегией ЕАПВ, в каждой из публикаций D1, D5, D7 раскрыты сведения о возможности изготовления изделий, которые имеют идентичные оспариваемому изобретению числовые параметры и изготавливаются по одной технологии.

Таким образом, оспариваемый патент касается решений, являющихся частью уровня техники, и тем самым сам является частью известного уровня техники. Иного патентовладельцем не доказано.

Технический результат, на который направлено изобретение, не является признаком изобретения и тем самым он не подлежит учету при оценке новизны изобретения. Именно на это обстоятельство правомерно указано коллегией ЕАПВ в Решении (см. 25-я страница, 5-й абзац снизу):

*«... наличие выявленного на основании материалов заявки нового технического результата (в том числе и для селективных изобретений) в этом случае не является основанием для установления каких-либо отличительных признаков анализируемого изобретения в свете известных из уровня техники решений (правило 3(1) Инструкции)».*

При этом, как было показано выше, ни заявленные числовые значения, ни возможность достижения результата именно с учетом этих числовых значений не обоснованы патентовладельцем, а сам результат не является неожиданным и сводится к тривиальному нахождению компромисса между рядом свойств для удовлетворения конкретного запроса патентовладельца.

Что касается указанных патентовладельцем дополнительных источников информации (патент и статьи из журналов), то они не являются источником права и не могут в обход имеющихся нормативных документов формировать какие-либо иные подходы к оценке патентоспособности изобретения или свидетельствовать о наличии таких подходов.

С учетом изложенного установленная правилами 3(1) и 47 Инструкции методология, на которую указывает патентовладелец, полностью соблюдена коллегией, результатом чего стал законный вывод об отсутствии новизны у изобретения согласно оспариваемому патенту.

Таким образом, в решении должным образом рассмотрены все имеющиеся обстоятельства дела и с учетом применения надлежащего законодательства сделан правомерный вывод о несоответствии изобретения условию патентоспособности «новизна». Доводы патентовладельца об обратном являются простым несогласием с результатом рассмотрения.

#### **5. Признание признака измененной формулы, отсутствующим в материалах заявки**



В Решении ЕАПВ не содержатся какие-либо выводы о неизвестности термина «энергия устранения извитости (UCE)» и о неизвестности «теоретических основ процесса измерения энергии извитости». Также в Решении не говорится о невозможности ее измерения с помощью машины INSTRON. При этом, приведенные пояснения и цитируемые документы не являются доказательством того, что в спорном патенте используется именно известный метод измерения/вычисления энергии устранения извитости.

В отношении собственно обсуждаемого признака «энергия устранения извитости (UCE) от 190 до 400 г-см/см, измеренная с максимальной разрывной нагрузкой 10 кг», позиция коллегии ЕАПВ базируется на следующем:

понятие «максимальная разрывная нагрузка» как таковое отсутствует в описании, а его отождествление с упомянутыми в описании верхним пределом энергии (E) или заданной точкой смещения (D) при проведении испытаний является необоснованным;

из описания к патенту не следует получения указанных значений извитости именно при нагрузке 10 кг, поскольку результатом «приемлемого» испытания является разрыв нескольких образцов, который объективно не может происходить при одной и той же нагрузке; соответственно, либо образец не рвется до достижения нагрузки 10 кг и тогда об измерении какого-либо параметра при 10 кг не может быть и речи, либо образец выдерживает нагрузку 10 кг и тогда нет оснований для утверждения об устранении всей извитости, чтобы оценивать величину потребовавшейся для этого работы;

«разрывная нагрузка» является параметром, определяемым по результатам испытаний на разрыв, а не предварительно заданным параметром для определения других параметров.

С учетом этих обстоятельств в Решении ЕАПВ сделан вывод о том, что получение указанной энергии устранения извитости при заданном значении максимальной разрывной нагрузки не раскрыто в материалах заявки.

Ни одно из указанных выше обстоятельств не опровергнуто в Апелляции.

Патентовладелец не привел указания конкретного места описания оспариваемого патента, в котором бы раскрывалась «максимальная разрывная нагрузка» и ее значение «10 кг». Более того, осознавая факт нераскрытия таких сведений в описании, патентовладелец предлагает заменить «максимальную разрывную нагрузку» термином «максимальная нагрузка». Однако, «максимальная нагрузка» используется в описании не в качестве параметра для определения энергии устранения извитости, а только для расчета прочности на разрыв (9-я страница оспариваемого патента, 3-й абзац, 6-4 строки снизу: «прочность на разрыв можно рассчитывать с использованием результатов того же испытания и по следующему уравнению:  $BS=L$  (где L представляет груз при максимальной нагрузке (кг))»). При этом не пояснено, определяется ли максимальная нагрузка при испытании или, например, является справочной величиной для определенного груза.

Представленные патентовладельцем сведения об известных методах измерения UCE, в частности ГОСТ 13411-90, поясняют оценку степени (а не энергии) извитости путем приложения предварительно заданной нагрузки к образцу и измерения изменения его длины, вызванного действием указанной нагрузки.

Однако, в описании оспариваемого патента осуществляют не измерение длины образца, а оценку энергии извитости проводят по тем испытаниям, в ходе которых достигалось не определенное заранее заданное значение нагрузки, а происходил разрыв образцов.

По утверждению патентовладельца известные сведения из уровня техники о методах измерения параметра UCE устанавливают, что судить «о величине UCE следует по данным изменения длины образца при приложении нагрузки в определенном интервале, а вовсе не по устранению всей извитости. Волокно на самом деле только частично (не полностью) распрямляется во всем диапазоне испытаний, что известно специалистам в данной области техники и прямо следует из приведенных документов», и что разрывная нагрузка «как это следует из описания патента и известного уровня техники, это величина максимальной нагрузки. В качестве максимальной нагрузки была выбрана нагрузка 10 кг, чтобы образцы не разрывались и можно было получить полные данные о извитости».

Однако, эти утверждения прямо противоречат содержанию оспариваемого патента, в котором параметр UCE определяют, как работу для «устранения извитости», а не для некоторого

уменьшения степени этой извитости. По этой причине проводится испытание с разрывом образцов, который свидетельствует о полном распрямлении волокон.

Отдельно следует отметить упомянутый патентовладельцем документ ЕА 024871. В указанном документе воспроизведено то же описание испытаний, что и в оспариваемом патенте, включая необходимость устранения гофрированности (= извитость) и проведения испытаний с получением разрыва жгутов. В этой связи документ ЕА 024871 не может служить доказательством как измерения параметра UCE при некоей заданной максимальной разрывной нагрузке, так и соответствия этой разрывной нагрузке заданному уровню смещения или энергии, необходимой для достижения указанного смещения.

Соответственно, приведенные патентовладельцем сведения и утверждения в части известного определения UCE не относимы к оспариваемому патенту и не являются доказательством того, что «максимальная разрывная нагрузка» идентична максимально устанавливаемому на машине Instron смещению D или энергии E, необходимой для достижения данного смещения.

Поэтому, является правильным и обоснованным вывод коллегии ЕАПВ в Решении о том, что конкретная нагрузка разрыва образца не является аналогом задаваемой на испытательной машине максимальной величине смещения и/или измеренной энергии для осуществления такого смещения, поскольку разрыв может произойти раньше или позже указанного максимального смещения.

При этом дополнительно важно учитывать, что согласно описанию к оспариваемому патенту «испытание повторяют до достижения трех приемлемых испытаний и называют среднюю величину для трех точек данных упомянутых испытаний» (9-я страница, 3-й абзац сверху, 16-17 строки). Таким образом, используется усредненная величина, не ясно чего, но видимо смещения и/или энергии. То есть самим патентовладельцем заложена идея о том, что разрыв при испытаниях происходит не при одной и той же нагрузке, а при разных. При этом использование усредненных данных предполагает, что указанные в описании максимальное смещение D в 10 кг и максимальная энергия E в 10 кг в теории могут достигаться при одном испытании, но маловероятно, чтобы во всех трех, тем более, что никаких мероприятий для обеспечения разрыва именно при этой (соответствующей пределу устанавливаемого параметра) величине патентовладельцем не предусматривались. Соответственно, усредненное значение, при котором происходит разрыв, будет ниже значения 10 кг, заданного в качестве максимума для указанных параметров. Это дополнительно подтверждает, что «максимальная разрывная нагрузка в 10 кг» для измерения UCE в описании оспариваемого патента не раскрыта сама по себе и не идентична максимально задаваемым значениям E и D.

Далее, как отмечалось выше, согласно описанию к оспариваемому патенту по результатам трех удачных испытаний на разрыв получают данные, которые усредняют. Это означает различающуюся максимальную нагрузку, которую выдерживают образцы до разрыва и которая, несмотря на заданные пределы нагрузки, не всегда достигается (в противном случае, не было бы испытаний на разрыв, которые были бы «неприемлемыми»). Таким образом, разрывная нагрузка, как и отмечено в Решении ЕАПВ, действительно может определяться только в ходе испытания, а не является задаваемым перед испытанием параметром для измерения других показателей.

С учетом изложенного ни одно из указанных в Решении ЕАПВ обстоятельств для вывода об отсутствии оспариваемого признака из предложенной измененной формулы в материалах описания не опровергнуто патентовладельцем, при этом сами доводы патентовладельца базируются на сведениях, которые прямо противоречат сведениям из описания оспариваемого патента и/или не относимы к его предмету.

В связи с этим апелляция не содержит фактических доказательств процедурных нарушений при принятии Решения и ошибочности выводов коллегии о несоответствии изобретения условию новизны и отсутствию раскрытия признака предложенной измененной формулы в первоначальном описании.

На этом основании податель возражения Cerdia International GmbH просит отклонить Апелляцию и вынести окончательное решение по возражению против выдачи евразийского патента № 038548.

### III. КОЛЛЕГИАЛЬНОЕ РАССМОТРЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИИ

Рассмотрев доводы, изложенные в Апелляции, отзыв Возражающей стороны на нее, выслушав мнения представителей сторон на заседании, исследовав материалы возражения и проверив обоснованность Решения коллегии экспертов от 04.05.2023 г., апелляционная Коллегия пришла к следующим выводам.

## **1. Процедурные нарушения**

В Апелляции указывается на предполагаемое нарушение процедурных норм принятия решения, высказывается предположение о возможном влиянии третьих лиц (сотрудника ЕАПВ) на принятое коллегией решение.

Вместе с этим не приводятся обоснования в поддержку наличия какого-либо влияния, ни приводятся пояснения, в чем конкретно предполагаемое влияние должно усматриваться.

В таких обстоятельствах претензии патентообладателя не могут считаться обоснованными и быть рассмотрены по существу.

## **2. Новизна изобретения, технический результат, «селективное изобретение»**

В части мнения коллегии о несоответствии заявленного изобретения условию патентоспособности «новизна», доводы патентовладельца сводятся по существу к тому, что он не отрицает пересечение диапазонов, характеризующих значение  $d_{pf}$  на элементарную нить ( $d_{pf}$ ) и общее значение  $d_{pf}$  для жгута по независимому пункту 1 формулы изобретения по патенту, с диапазонами, упомянутыми в любом из решений D1, D7 и D5.

Однако отмечает, что заявленное изобретение обеспечивает достижение неожиданного технического результата, а именно низкого капсулированного перепада давления (EPD), около менее 0,5 мм/мм длины фильтра, который при этом имеет удовлетворительную твердость по сравнению со стандартом. Указывая также, что сведения, подтверждающие достижение заявленного технического результата, представлены в описании изобретения и носят экспериментальный характер.

По мнению патентообладателя, в известных решения D1, D7 и D5 не содержатся рекомендации по выбору тех значений, которые указаны в независимом пункте 1 формулы патента и не содержатся сведения, которые бы раскрывали взаимное влияние этих двух характеристик друг на друга (т.е. значение  $d_{pf}$  на элементарную нить ( $d_{pf}$ ) и общее значение  $d_{pf}$  для жгута), необходимых для достижения заявленного неожиданного технического результата.

В указанных обстоятельствах, по мнению патентовладельца, для оценки соответствия изобретения условиям патентоспособности должна применяться методология оценки патентоспособности «селективных изобретений», что не было выполнено коллегией ЕАПВ при рассмотрении возражения против выдачи патента.

По мнению патентовладельца методология оценки патентоспособности «селективных изобретений» позволяет признавать новизну изобретения (1) с более узким, по сравнению с известным, диапазоном параметров, при условии достижения (2) нового, неизвестного технического результата.

Коллегия, рассмотрев доводы патентовладельца, а также сведения, подтверждающие достижение заявленного технического результата, представленные в описании изобретения по патенту, не обнаружила в них оснований для применения методологии оценки патентоспособности «селективных изобретений» в отношении изобретения по оспариваемому патенту.

Из цитируемых патентовладельцем статей Самсонова М.В. и Нистюка А.В. «Подходы к патентованию сплавов в российском и евразийском патентных ведомствах», а также Рассомагиной Н.Л. «Актуальные вопросы новизны отдельных видов изобретений» следует, что для признания изобретения селективным необходимо выполнение ряда условий:

- неизвестный технический результат должен достигаться во всем «более узком» диапазоне параметров (1), при этом:

- «более узкий» диапазон параметров не должен в себя включать границ известных «широких» диапазонов, или значений «широких» диапазонов, упомянутых в примерах осуществления известного решения (2).

(1) Содержащиеся в описании изобретения по патенту сведения не подтверждают достижение заявленного технического результата (т.е. низкого EPD и удовлетворительной твердости) в диапазоне  $drf$  [15;  $\infty$ ] и диапазоне общего денье жгута [20500;  $\infty$ ] в заявленном изобретении.

Примеры, представленные в описании изобретения, ограничиваются диапазонами исследований для  $drf$  [20; 23,5] и общим денье жгута [26584; 31237], причем только в единственном из представленных результатов измерений EPD менее 0,5 мм/мм на длину фильтра. Кроме того, методика исследования образцов в примерах имеет ряд недостатков.

а. Описание методики получения образцов выглядит не полным и ограничивается особенностями формирования жгута. Объектом же исследования в примерах являются фильтр-палочки из жгутов, методика формирования и параметры которых, за исключением габаритных размеров и твердости, не приводятся.

б. В таблице указан параметр «масса жгута», однако его размерность (единицы измерения) не указана.

в. Разброс значений EPD для образцов значительно превышает требования к вариации EPD, например, указанному в пункте 8 формулы изобретения по патенту. Это говорит о том, что количество проведенных измерений недостаточно для констатации достижения какого-либо конкретного технического результата.

За пределами указанных диапазонов, а именно для  $drf$  в диапазонах (15; 20) и (23,5;  $\infty$ ), а также общего денье для жгута в диапазонах (20500; 26584) и (31237;  $\infty$ ), измерения EPD не проводились.

(2) В Решении ЕАПВ указывается, что каждая из публикаций D1, D7 и D5 прямо и недвусмысленно раскрывает диапазоны параметров  $drf$  и общего денье, которые одновременно пересекаются с диапазонами этих параметров в оспариваемом патенте, при этом указанные диапазоны значений параметров не носят ограничительного характера и могут без проблем выбираться независимо друг от друга.

Ввиду отсутствия сведений, подтверждающих достижение нового технического результата в заявленных в формуле патента диапазонах (1), а также ввиду попадания в эти диапазоны границ известных из D1, D7 и D5 диапазонов значений  $drf$  и общего денье жгута (2), методологии оценки патентоспособности «селективных изобретений» в отношении изобретения по формуле изобретения отсутствуют.

С учетом изложенного выше вывод об отсутствии новизны у изобретения в Решении об аннулировании евразийского патента от 04.05.2023 г. полностью соответствует правилам 3(1) и 47 Инструкции.

В отношении правомочности противопоставления в Решении ЕАПВ публикации D5 в объеме реферата, Коллегия отмечает, что патент D5 действительно не содержит в себе реферата. А реферат к патенту D5, точнее его перевод, прилагался к возражению возражающей стороной.

Тем не менее, изобретению по патенту противопоставляется не сам реферат, а решение, которое в нем описано и которое полностью соответствует решению по патенту D5.

Поскольку патент D5 упоминался в возражении, а наличие в реферате сведений, отсутствовавших в патенте D5, не установлено, коллегия не усматривает в указании в Решении об аннулировании, помимо ссылки на патент D5, также ссылки на реферат к нему основания для его отмены.

### **3. Признание признака измененной формулы отсутствующим в материалах заявки**

Патентовладелец выразил несогласие с мнением коллегии о невозможности продолжения действия евразийского патента в измененном виде, где в независимый пункт 1 формулы

изобретения включен признак «энергия устранения извитости (UCE) от 190 до 400 г-см/см, измеренной с максимальной разрывной нагрузкой 10 кг».

По существу мнение коллегии в Решении ЕАПВ обусловлено тем, что:

– понятие «максимальная разрывная нагрузка» как таковое отсутствует в описании, а его отождествление с упомянутыми в описании верхним пределом энергии (E) или заданной точкой смещения (D) при проведении испытаний является необоснованным;

– из описания к патенту не следует получения указанных значений извитости именно при нагрузке 10 кг, поскольку результатом «приемлемого» испытания является разрыв нескольких образцов, который объективно не может происходить при одной и той же нагрузке; соответственно, либо образец не рвется до достижения нагрузки 10 кг и тогда об измерении какого-либо параметра при 10 кг не может быть и речи, либо образец выдерживает нагрузку 10 кг и тогда нет оснований для утверждения об устранении всей извитости, чтобы оценивать величину потребовавшейся для этого работы;

– «разрывная нагрузка» является параметром, определяемым по результатам испытаний на разрыв, а не предварительно заданным параметром для определения других параметров.

Патентовладелец полагает, что избежать проблемы толкования признака можно, заменив выражение «измеренной с максимальной разрывной нагрузкой 10 кг» на «измеренной с максимальной нагрузкой 10 кг».

Помимо этого, патентовладелец приводит ссылки на патент GB1073219 и патент ЕА 024871, из которых, по его мнению, ясно следует, что максимальная разрывная нагрузка 10 кг соответствует верхнему пределу энергии E, равному 10 кг, и заданной точке смещения D, равной 10,0 кг.

Кроме того, выражение «максимальная разрывная нагрузка 10 кг», по мнению патентовладельца, очевидным образом может быть выведено из первоначальных материалов заявки специалистом. Таким образом, внесение таких изменений соответствует п. 4.7 раздела IV Порядка, а также п. 5.4 Правил.

В части доводов патентовладельца Коллегия отмечает, что методики определения энергии устранения извитости/гофрированности (UCE) в цитированных им документах содержат упоминание о приложении нагрузки определенной величины 6 кг или 10 кг при определении UCE волокон. В то же время ни в одном из документов GB1073219 или ЕА 024871 не раскрывается, каким образом эта нагрузка (6 кг или 10 кг) учитывается при вычислении UCE. Кроме того, в упомянутых документах эта нагрузка не определяется ни как «максимальная разрывная нагрузка», ни как «максимальная нагрузка».

Сама по себе формулировка признака *«энергия устранения извитости (UCE) ..., измеренная с ... (не важно с просто максимальной или максимальной разрывной) нагрузкой 10 кг»*, представленная патентовладельцем, означает, что результат измерения UCE волокон зависит от прикладываемой нагрузки, хотя значение UCE, исходя из определения «энергия устранения извитости волокон», должна определяться только структурой волокон, а не прикладываемой нагрузкой.

Тем не менее, патентовладелец утверждает, что в изобретении измерение UCE не предполагает полного распрямления волокон, указывая, что значение имеет лишь площадь под кривой «удлинение-нагрузка» в диапазоне нагрузок от 0,2 кг до 10 кг. Однако это означает, что измеряемая таким образом величина будет характеризовать либо работу, затраченную на частичное распрямление волокон, т.е. работу против сил упругости не полностью распрямленного волокна, либо энергию, затраченную на полное распрямление, затем растяжение и, возможно, последующее разрушение волокна. В обоих этих случаях измеряемая величина не имеет никакого отношения к количеству работы, требуемой непосредственно для устранения извитости волокон.

Подтверждений использования параметра UCE именно в таком необычном значении в цитированных документах не обнаружено.

Также нужно отметить, что и приведенная в GB1073219 или ЕА 024871 методика измерения UCE, и указанная патентовладельцем методика измерения UCE по ГОСТ 13411-90, в качестве аналога, описывают методику определения степени извитости, предполагающие полное распрямление волокон и не предполагают проведения испытаний до разрыва волокон.

Ввиду этого признак ни в редакции «энергия устранения извитости (UCE) от 190 до 400 г-см/см, измеренной с максимальной разрывной нагрузкой 10 кг», ни в редакции «энергия устранения извитости (UCE) от 190 до 400 г-см/см, измеренной с максимальной нагрузкой 10 кг» не может считаться корректным, ясным и основанным на описании.

Таким образом, доводы, приведенные в Апелляции, не позволяют изменить или отменить Решение об аннулировании.

#### **IV. Заключение**

На основании изложенного выше Коллегия не усматривает оснований для удовлетворения Апелляции на Решение ЕАПВ от 04.05.2023 г. об аннулировании евразийского патента № 038548.

Коллегия экспертов, отклонив Апелляцию, оставила в силе Решение об удовлетворении возражения и признании евразийского патента № 038548 недействительным полностью.

*Настоящее решение в соответствии с правилом 53(8) Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции вступает в силу с даты его утверждения Президентом Евразийского патентного ведомства и оспариванию не подлежит.*