

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 ООО «ФОРЭС» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 01.12.2016, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение №2588634, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №2588634 на группу изобретений «Способ получения керамического расклинивающего агента (варианты)» выдан по заявке №2015143414/05 с приоритетом от 13.10.2015 на имя ООО «НИКА-ПЕТРОТЭК» (далее – патентообладатель) со следующей формулой:

«1. Способ получения керамического расклинивающего агента, включающий помол шихты, гранулирование шихты и ее обжиг, отличающийся тем, что в качестве шихты используют природный высококремнеземистый песок в количестве 30-50% от массы смеси, магнезиальносодержащее сырье в количестве 50-70% и легкоплавкую монтмориллонитовую глину 1-10%.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что перед помолом осуществляют дополнительную термообработку высококремнеземистого песка при температуре не менее 900°C.

3. Способ получения керамического расклинивающего агента, включающий помол шихты, гранулирование шихты и ее обжиг, отличающийся тем, что в качестве шихты используют природный высококремнеземистый песок в количестве 30-50% от массы смеси, магнезиальносодержащее сырье в количестве 50-70% и смесь монтмориллонитовых и гидрослюдистых глин 1-10% с содержанием в смеси гидрослюдистых глин в количестве от 0 до 100%.

4. Способ по п. 3, отличающийся тем, что перед помолом осуществляют дополнительную термообработку высококремнеземистого песка при температуре не менее 900°C».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованной группы изобретений условиям патентоспособности «промышленная применимость», «изобретательский уровень», а также тем, что документы заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, не соответствуют требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- патент RU 2463329 C1, опубликованный 10.10.2012 (далее – [1]);
- патент RU 78189 U1, опубликованный 20.11.2008 (далее – [2]);
- патент RU 2563853 C1, опубликованный 20.09.2015 (далее – [3]);
- патент RU 2513792 C1, опубликованный 20.04.2014 (далее – [4]);
- патент ЕА 024901 В1, опубликованный 29.02.2016 (далее – [5]);
- патент RU 2065772 C1, опубликованный 27.08.1996 (далее – [6]);
- авторское свидетельство 631209, опубликованное 25.11.1978 (далее – [7]);

- К.К. Стрелов, П.С.Мамыкин, Технологии огнеупоров, М., «Металлургия», 1978 г. (далее – [8]);
- справочник «Огнеупорное производство», том 1, под ред. Д.И. Гавриша, изд. «Металлургия», 1965 г. (далее – [9]);
- Л.Б. Хорошавин «Форстерит», М., «Теплотехник», 2004 г. (далее – [10]);
- Политехнический Словарь, А.Ю. Ишлинский, М., «Советская энциклопедия», 1989 г. (далее – [11]);
- ГОСТ 9169-75 «Сырье глинистое для керамической промышленности» (далее – [12]);
- Горная энциклопедия, М., изд. «Советская энциклопедия», 1986 г., том 2 (далее – [13]);
- материалы международной научной конференции «Технические науки в России и за рубежом (II)», М., «Буки-Веди», 2012 (далее – [14]);
- журнал «Строительные материалы», февраль 2007 г., В.В. Гомзяков и др. «Перспективы развития ОАО «Ревдинский кирпичный завод» на 2007 г. (далее – [15]);
- Большая советская энциклопедия, второе издание, том 11, 1952 г. (далее – [16]).

В корреспонденции от 30.05.2017 и 27.06.2017 поступили дополнительные к возражению материалы.

В возражении и в дополнительных к нему материалах указано следующее.

В отношении несоответствия группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость» лицо, подавшее возражение, отметило, что в независимых пунктах 1 и 3 приведен состав шихты, который невозможно реализовать.

Так, в возражении указано, что невозможно реализовать состав, содержащий, например, высококремнеземистый песок в количестве 50% от массы смеси и легкоплавкую монтмориллонитовую глину в количестве 1%,

так как при этом для достижения 100% содержание магнезиальносодержащего сырья должно быть 49%, что ниже заявленного в пункте 1 формулы интервала: 50-70%. Аналогичным образом невозможно реализовать состав, приведенный в пункте 3 формулы.

Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, признак пункта 3 формулы, касающийся смеси монтмориллонитовых и гидрослюдистых глин 1-10% с содержанием в смеси гидрослюдистых глин от 0 до 100% указан некорректно. При содержании в смеси гидрослюдистых глин в количестве 0% этот компонент уже не будет смесью монтмориллонитовых и гидрослюдистых глин, а будет только монтмориллонитовой глиной. При содержании в смеси гидрослюдистых глин в количестве 100%, этот компонент также уже не будет смесью монтмориллонитовых и гидрослюдистых глин, а будет только гидрослюдистой глиной. То есть признак «смесь монтмориллонитовых и гидрослюдистых глин» невозможно осуществить при указанных граничных значениях содержания в смеси гидрослюдистых глин в количестве от 0 до 100%.

Лицо, подавшее возражение, также отмечает, что в независимых пунктах формулы содержится признак «магнезиальносодержащее сырье», выраженный обобщенным понятием. При этом в описании к оспариваемому патенту в качестве магнезиальносодержащего материала указано на использование только дунита и отсутствуют примеры для других частных форм реализации указанного признака, выраженного обобщенным понятием.

В отношении основания для признания патента недействительным, касающегося несоответствия документов заявки на изобретение, представленных на дату ее подачи требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники, лицо, подавшее возражение, указало, что документы заявки не подтверждают возможность осуществления изобретений по независимым пунктам 1 и 3 во всех количественных интервалах компонентов шихты и не подтверждают

возможность получения приведенного в описании к оспариваемому патенту технического результата во всех этих интервалах.

По мнению лица, подавшего возражение, в описании к оспариваемому патенту не содержится ни одного примера, который соответствовал бы количественному содержанию компонентов, указанных в независимых пунктах формулы, и подтверждал бы достижение заявленного технического результата. Кроме того, во всех приведенных в описании примерах в качестве магнезиальносодержащего сырья раскрыто использование только дунита. Поэтому степень обобщения формулировки признака «магнезиальносодержащее сырье» не подтверждена документами заявки.

В отношении несоответствия группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень» лицо, подавшее возражение, отметило, что ближайшим аналогом для изобретений по независимым пунктам 1 и 3 формулы по оспариваемому патенту является способ, описанный в патенте [1].

По мнению лица, подавшего возражение, отличительным признаком способа по независимому пункту 1 формулы от указанного ближайшего аналога является использование в качестве спекающей добавки легкоплавкой монтмориллонитовой глины, а отличительным признаком способа по независимому пункту 3 формулы – смеси монтмориллонитовых и гидрослюдистых глин.

При этом лицо, подавшее возражение, отмечает, что совпадение количественного содержания дунита (магнезиальносодержащего сырья) и высококремнеземистого песка в способах по оспариваемому патенту и в способе по патенту [1] следует из сведений о среднем содержании MgO в дунитах, приведенных в источниках информации [8]-[10], а также исходя из того, что общее содержание MgO в шихте в способе по патенту [1] составляет 19-48%.

По мнению лица, подавшего возражение, упомянутый выше отличительный признак, а также влияние этого признака на технический

результат известно из патента [2]. При этом из сведений, приведенных в словаре [11] следует, что упомянутый в патенте [2] бентонит представляет собой монтмориillonитовую глину.

В возражении также отмечено, что ближайшим аналогом для изобретений по независимым пунктам 1 и 3 формулы по оспариваемому патенту может быть выбрано решение, описанное в патенте [2]. В этом случае, по мнению лица, подавшего возражение, отличием способов по оспариваемому патенту от решения по патенту [2] является вид используемого песка (в патенте [2] не содержится сведений об использовании именно высококремнеземистого песка). При этом использование именно природного высококремнеземистого песка широко известно из уровня техники в области изготовления пропантов, например, из патентов [1] и [3].

Кроме того, в возражении указано, что введение легкоплавкой глины в шихту для изготовления магнийсодержащего пропанта в том же количественном соотношении известно из патента [4]. В данном патенте раскрыт механизм упрочнения, реализуемый при введении в шихту для получения магнийсодержащего пропанта легкоплавкой глины. При этом фрагменты описания к оспариваемому патенту практически совпадают с текстом описания по патенту [4], то есть напрямую заимствованы из него.

По мнению лица, подавшего возражение, используемая в способе по патенту [4] легкоплавкая красножгущаяся глина представляет собой монтмориillonитовые и гидрослюдистые глины, что подтверждается сведениями, приведенными в материалах [12]-[16].

В отношении признаков зависимых пунктов 2 и 4 формулы группы изобретений по оспариваемому патенту в возражении отмечено, что они известны из патентных документов [6] и [7]. Патентный документ [5], имеющий дату опубликования позже даты приоритета группы изобретений по оспариваемому патенту, приведен в целях иллюстрации и понимания эффекта от термообработки кварцевого песка.

Кроме того, в возражении отмечено, что формулировка признака зависимых пунктов 2 и 4 формулы некорректна и не соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость», так как не позволяет реализовать данный признак.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого 16.03.2017 поступил отзыв на указанное возражение, а 30.05.2017 и 27.06.2017 дополнительные к отзыву материалы.

В отзыве и в дополнительных к нему материалах указано следующее.

По мнению патентообладателя группа изобретений по оспариваемому патенту соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость».

В отзыве отмечено, что в описании к оспариваемому патенту указано назначение и раскрыты средства и методы для осуществления изобретения. В данном описании приведены конкретные примеры. Примеры 10 и 11 относятся к независимому пункту 1 формулы, а примеры 12-14 – к независимому пункту 3. Как видно из данных примеров сумма количественного содержания ингредиентов состава составляет 100%.

Примеры 1-9 приведены для сравнения, чтобы показать, что применение глины по сравнению с другими спекающими добавками дает улучшение качественных показателей. Указание в качестве примера магнезиальносодержащего сырья лишь на один из его видов – дунита продиктовано тем, что другие его виды – серпентинит, оливинит известны из общедоступных источников информации: И.Д. Кашеев и др. «Химическая технология огнеупоров», 2007 г., с.403; (далее – [17]), Л.Б. Хорошавин «Форстерит», с.111, 118 (далее – [18]) и Н.Ф. Солодкий и др. «Минерально-сырьевая база Урала для керамической, огнеупорной и стекольной промышленности», 2009 г., с.220-221 (далее – [19]).

Патентообладатель также отмечает, что описание к оспариваемому патенту соответствует требованию раскрытия сущности изобретения с

полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники, поскольку содержит последовательность действий (помол, гранулирование, обжиг шихты), температурные режимы (не менее 900°C), материальные средства (природный высококремнеземистый песок, магнезиальносодержащее сырье, смесь монтмориллонитовых и гидрослюдистых глин и др.). При этом патентообладатель отметил, что приведение примеров в описании изобретения не является обязательным.

В отношении несоответствия группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень» патентообладатель указал, что решения по оспариваемому патенту отличаются от решения по патенту [1] использованием легкоплавкой монтмориллонитовой глины (пункт 1 формулы) или смеси монтмориллонитовых и гидрослюдистых глин (пункт 3 формулы); использованием в составе шихты высококремнеземистого песка, а также количественным содержанием песка, магнезиальносодержащего сырья и легкоплавкой монтмориллонитовой глины (пункт 1 формулы) или смеси монтмориллонитовых и гидрослюдистых глин (пункт 3 формулы).

По мнению патентообладателя указанные отличительные признаки не известны из патента [2]. Кроме того, патентообладатель также отмечает, что используемый в решении по патенту [3] кварцполешпатовый песок не является высококремнеземистым, что подтверждается сведениями из следующих источников информации: ГОСТ 13451-77 (далее - [20]); Щипцов В.В. и др. «Перспективы комплексного использования высококремнеземистого сырья Карелии в огнеупорном и керамических производствах» (далее - [21]); Кащеев И.Д. и др. «Химическая технология огнеупоров» (далее - [22]); статья «Маршалит» из электронной энциклопедии терминов (далее - [23]); статья из Интернет «Кварцито-песчанник: свойства и применение» (далее - [24]).

По мнению патентообладателя, утверждение лица, подавшего возражение о том, что легкоплавкие красножгущиеся глины представляют

собой монтмориллонитовые и гидрослюдистые глины является необоснованным и опровергается сведениями, в том числе, из следующих источников информации: Юшкевич М.О. и др. «Технология керамики» (далее - [25]); Савоненкова В.Г. и др. «Глины как геологическая среда для изоляции радиоактивных отходов» (далее - [26]).

При этом в решении по патенту [4] под красножгущейся глиной понимается каолинитовая глина, то есть отдельный вид глины по отношению к монтмориллонитовой глине. Кроме того, патентообладатель отмечает, что из сведений, содержащихся в книге Павлова В.Ф. «Физико-химические основы обжига изделий строительной керамики» (далее - [27]), известно, что минералогический состав глин влияет на природу кристаллических фаз, образующихся при обжиге изделий, что оказывает существенное влияние на их свойства. В этой связи технические результаты в решениях по оспариваемому патенту и в решении по патенту [4], где используются разные глины, не будут являться тождественными.

В отношении зависимых пунктов формулы группы изобретений по оспариваемому патенту в отзыве отмечено, что из патентных документов [6] и [7] признаки указанных пунктов не известны.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) было принято решение от 28.07.2017: удовлетворить возражение, поступившее 01.12.2016, патент Российской Федерации на изобретение №2588634 признать недействительным полностью.

Данное решение мотивировано тем, что документы заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, не соответствуют требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники. В частности, было установлено, что приведенные в описании к оспариваемому патенту примеры осуществления не подтверждают возможность получения указанного в этом описании технического результата во всех интервалах количественного содержания компонентов шихты по независимым пунктам 1 и 3 формулы,

характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту. При указанных обстоятельствах, описание к оспариваемому патенту не удовлетворяет положениям пунктов 10.7.4.3 («Раскрытия изобретения») и 10.7.4.5 («Осуществление изобретения») Регламента ИЗ.

Не согласившись с данным решением Роспатента, патентообладатель обратился в Суд по интеллектуальным правам.

Решением от 18.05.2018 Суд по интеллектуальным правам признал незаконным решение Роспатента от 28.07.2017 и обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение ООО «ФОРЭС» против выдачи патента РФ №2588634. При этом суд первой инстанции исходил из того, что при рассмотрении возражения Роспатентом не был исследован вопрос о возможном наличии в описании к оспариваемому патенту очевидных и технических ошибок, а также из того, что положения абзаца второго пункта 4.9 Правил ППС допускают внесение изменений, как в формулу изобретения патента, так и в его описание.

Также суд первой инстанции отметил, что коллегией не был исследован вопрос о том, какие признаки относятся к существенным признакам изобретения и влияли ли приведенные в примерах отклонения количественного параметра по магнийсодержащему сырью на достижение заявленного технического результата.

На данное решение суда была подана кассационная жалоба в Президиум Суда по интеллектуальным правам. Постановлением от 15.08.2018 Президиум Суда по интеллектуальным правам отменил решение Суда по интеллектуальным правам от 18.05.2018.

В своем постановлении президиум Суда по интеллектуальным правам отметил следующее:

- внесение изменений в выданный патент на изобретение для исправления очевидных и технических ошибок может быть осуществлено только в порядке, установленном пунктом 4 статьи 1393 Кодекса, то есть в рамках другой, не связанной с рассмотрением возражения против выдачи

патента процедурой;

- вопреки выводу суда первой инстанции внесение изменений в описание уже действующего патента на стадии рассмотрения возражения пунктом 4.9 Правил ППС не предусмотрено;

- пунктом 4.9 Правил ППС в рамках процедуры рассмотрения возражения против выдачи патента на изобретение предусмотрена возможность внесения изменений, но как прямо указано в этом пункте названных Правил, такие изменения могут быть внесены только в формулу изобретения, но не в описание патента;

- ООО «НИКА-ПЕТРОТЭК» не оспаривается, что перенесением признаков из зависимых пунктов в независимые выявленные недостатки патента устранить невозможно;

- при внесении в формулу изобретения признаков из описания, ранее не предусмотренных формулой изобретения, приведет к возникновению нового объекта, на который патент не выдавался, нарушителями прав на который будут третьи лица, добросовестно использовавшие этот иной, прежде не считавшийся запатентованным, объект.

Не согласившись с постановлением от 15.08.2018 президиума Суда по интеллектуальным правам об отмене решения Суда по интеллектуальным правам от 18.05.2018, патентообладатель обратился в Верховный Суд Российской Федерации.

Определением Верховного Суда Российской Федерации № 300-КГ18-1942 9 от 22.01.2019 было отменено постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 15.08.2018 по делу № СИП-631/2017, а решение Суда по интеллектуальным правам от 18.05.2018 по тому же делу оставлено в силе.

Указанным решением Суда по интеллектуальным правам от 18.05.2018 по делу № СИП-631/2017 было признано недействительным решение Роспатента от 28.07.2017, которым было удовлетворено возражение ООО «ФОРЭС» от 01.12.2016 против выдачи патента РФ № 2588634.

В соответствии с изложенным, определением Верховного Суда Российской Федерации от 22.01.2019 восстановлено положение, существовавшее до принятия Роспатентом решения по результатам рассмотрения возражения, т.к. в соответствии с положением статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права (возражение ООО «ФОРЭС» является нерассмотренным).

В связи с этим на Роспатент была возложена обязанность повторно рассмотреть указанное возражение в полном объеме.

Данное решение суда Роспатентом было принято к исполнению.

На заседании коллегии, проходившем 12.04.2019, патентообладателем также были представлены следующие материалы:

- Копия заключения ООО «Патентные поверенные «Романевы и партнеры» от 13.03.2018 года (далее - [28]);

- Копия заключения по раскрытию сущности и возможности воспроизведения изобретения по патенту №2588634 доктора технических наук, профессора Томского политехнического университета В.М. Погребенкова от 05.04.2018 № 17/1917 (далее - [29]);

- Копия заключения В.А. Быкова от 04.04.2018 г. (далее - [30]);

- Копия заключения Е.А. Смольниковой от 06.04.2018 г. (далее - [31]).

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

С учетом даты подачи заявки (13.10.2015), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности группы изобретений по указанному патенту включает Кодекс, Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на

изобретение, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. № 327, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.02.2009 № 13413 и опубликованный в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 25.05.2009 № 21 (далее – Регламент ИЗ).

Согласно пункту 1 статьи 1398 Кодекса патент на изобретение может быть признан недействительным, в частности, в случаях:

- несоответствия изобретения условиям патентоспособности, установленным настоящим Кодексом;
- несоответствия документов заявки на изобретение, представленных на дату ее подачи требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

Согласно пункту 1 статьи 1350 Кодекса изобретению представляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно пункту 4 статьи 1350 Кодекса изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

Согласно подпункту 2 пункта 2 статьи 1375 Кодекса заявка на изобретение должна содержать, в частности, описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

Согласно пункту 24.5.1 Регламента ИЗ при установлении возможности использования изобретения в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности, проверяется, указано ли назначение изобретения в описании, содержащемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу изобретения - то в описании или формуле изобретения). Кроме того, проверяется, приведены ли в указанных

документах и чертежах, содержащихся в заявке на дату подачи, средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения. При отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения. Кроме того, следует убедиться в том, что в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы, действительно возможна реализация указанного заявителем назначения. Если о возможности осуществления изобретения и реализации им указанного назначения могут свидетельствовать лишь экспериментальные данные, проверяется наличие в описании изобретения примеров его осуществления с приведением соответствующих данных (пункт 10.7.4.5 Регламента ИЗ), а также устанавливается, являются ли приведенные примеры достаточными, чтобы вывод о соблюдении указанного требования распространялся на разные частные формы реализации признака, охватываемые понятием, приведенным заявителем в формуле изобретения. Если установлено, что соблюдены все указанные требования, изобретение признается соответствующим условию промышленной применимости. При несоблюдении хотя бы одного из указанных требований делается вывод о несоответствии изобретения условию промышленной применимости.

Согласно пункту 2 статьи 1350 Кодекса, изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно подпункту 2 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, в частности, в том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Проверка соблюдения указанных условий может включать: определение наиболее близкого аналога; выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков), выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения, и анализ уровня техники с целью установления известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Согласно пункту 10.7.4.3 Регламента ИЗ в разделе описания «Раскрытие изобретения» подробно раскрывается задача, на решение которой направлено заявляемое изобретение, с указанием обеспечиваемого им технического результата. Сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата.

Согласно пункту 10.7.4.5 Регламента ИЗ в разделе описания «Осуществление изобретения» приводятся сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении изобретения того технического результата, который указан в разделе описания "Раскрытие изобретения". В качестве таких сведений приводятся объективные данные, например, полученные в результате проведения эксперимента, испытаний или оценок, принятых в той области техники, к которой относится заявленное изобретение или теоретические обоснования, основанные на научных знаниях. При использовании для характеристики изобретения количественных признаков, выраженных в виде интервала значений, показывается возможность получения технического результата во всем этом интервале.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения коллегия вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу изобретения в случае, если без внесения указанных изменений

оспариваемый патент должен быть признан недействительными полностью, а при их внесении - может быть признан недействительным частично.

В соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС в случае, если патентообладателем по предложению коллегии внесены изменения в формулу изобретения, решение должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

Согласно пункту 1 статьи 1248 Кодекса споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав, рассматриваются и разрешаются судом.

Согласно пункту 2 статьи 1248 Кодекса в случаях, предусмотренных Кодексом, защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с государственной регистрацией результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, с оспариванием предоставления этим результатам и средствам правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Решения этих органов вступают в силу со дня принятия. Они могут быть оспорены в суде в установленном законом порядке.

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

Анализ доводов, изложенных в возражении и отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», показал следующее.

В возражении указано, что в независимых пунктах 1 и 3 формулы приведен состав шихты, который невозможно реализовать. Действительно, как справедливо отмечено в возражении, невозможно реализовать составы, содержащие высококремнеземистый песок в количестве 50% от массы смеси

при содержании двух других компонентов, которое указано в независимых пунктах 1 и 3 формулы (содержание магнезиальносодержащего сырья 50-70%, содержание монтмориллонитовой глины или смеси монтмориллонитовых и гидрослюдистых глин 1-10%) и магнезиальносодержащее сырье в количестве 70% от массы смеси (содержание высококремнеземистого песка 30-50%, содержание монтмориллонитовой глины или смеси монтмориллонитовых и гидрослюдистых глин 1-10%), поскольку в этом случае количественное содержание всех компонентов состава будет составлять более 100 мас.%, что является невозможным.

Следовательно, технические решения в том виде, как они охарактеризованы в независимых пунктах 1 и 3 формулы оспариваемого патента для указанных выше количественных значений содержания компонентов осуществить не представляется возможным.

Таким образом, возражение содержит доводы, позволяющие признать группу изобретений по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «промышленная применимость» (см. пункт 24.5.1 Регламента ИЗ).

В отношении мнения лица, подавшего возражение о том, что в описании к оспариваемому патенту не подтверждена степень обобщения признака «магнезиальносодержащее сырье» необходимо отметить, что действительно в описании к оспариваемому патенту приведен только один пример такого сырья – дунит. Однако, как справедливо отмечено в отзыве патентообладателя, из уровня техники (источники информации [17]-[19]) известны и другие виды указанного сырья – серпентинит, оливинит.

Анализ доводов, изложенных в возражении и отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

Из патента [1] известен способ получения керамического расклинивающего агента (проппанта), включающий помол шихты, гранулирование шихты и ее обжиг. В качестве шихты используют высококремнеземистый песок (пример 1 на с.5), магнезиальносодержащее сырье (серпентинит, оливинит, дунит) и спекающую добавку, состоящую из смеси ряда компонентов.

В патенте [1] не содержится информация о количественном содержании высококремнеземистого песка и магнезиальносодержащего сырья, выраженного в процентах от массы шихты.

По мнению лица, подавшего возражение, совпадение количественного содержания указанных компонентов в способах по оспариваемому патенту и по патенту [1] следует из сведений о среднем содержании MgO в дунитах, приведенных в источниках информации [8]-[10], при том, что в патенте [1] указано на общее содержание MgO в шихте - 19-48%.

В источниках информации [8]-[10] приведены сведения о содержании MgO в дунитах в некоторых различных месторождениях.

Однако с возражением не представлен корректный расчет, согласно которому можно было бы однозначно сделать вывод о совпадении количественного содержания высококремнеземистого песка и магнезиальносодержащего сырья в способах по оспариваемому патенту и по патенту [1].

Более того, в описания к патенту [1] (пример 1 на странице 5) приведен пример состава шихты, в котором, как и в способах по оспариваемому патенту, используют именно высококремнеземистый песок. В данном примере количество магнезиальносодержащего сырья (серпентинита) составляет 485 г, а двух других компонентов 485 и 30 г. То есть количество магнезиальносодержащего сырья в шихте, используемой в способе по патенту [1] составляет 48% от массы смеси, что ниже чем в способах, охарактеризованных в независимых пунктах 1 и 3 формулы оспариваемого патента.

Таким образом, способы по независимым пунктам 1 и 3 формулы по оспариваемому патенту отличаются от способа по патенту [1] не только использованием в качестве спекающей добавки легкоплавкой монтмориillonитовой глины (для пункта 1 формулы) или смеси монтмориillonитовых и гидрослюдистых глин (для пункта 3 формулы), как на это указано в возражении, но также и количественным соотношением компонентов шихты, используемых в данных способах.

По мнению лица, подавшего возражение, использование в качестве спекающей добавки легкоплавкой монтмориillonитовой глины известно из патента [2].

В патенте [2] раскрыт способ производства расклинивающего агента, в котором используют шихту, состоящую из магнезиальносодержащего сырья (дунита), песка и связующей добавки. При этом связующую добавку к дуниту и песку добавляют в два этапа. На первом этапе вводят твердую связующую добавку, преимущественно, в виде глины. Вид такой глины не указан. На втором этапе вводят жидкую связующую добавку на основе, например, бентонита.

Согласно определению, приведенному в словаре [11] бентонит – это коллоидная глина, состоящая не менее чем на 60% из минералов группы монтмориillonита.

Таким образом, шихта, описанная в патенте [2], в качестве связующей добавки содержит не монтмориillonитовую глину, как в способах по оспариваемому патенту, а смесь, одним из компонентов которой является монтмориillonитовая глина, количественное содержание которой не раскрыто.

Кроме того, в возражении указано, что введение легкоплавкой глины в шихту для изготовления магнийсодержащего пропанта в том же количественном соотношении известно из патента [4].

Однако в патенте [4] глину вводят в состав, значительно отличающийся от состава, указанного в независимых пунктах 1 и 3 формулы к

оспариваемому патенту. Так, основу шихты, описанной в патенте [4], составляет кварцполевошпатный песок (70-90%), а доля магнезиальносодержащего сырья составляет всего 5-15%. В способах по оспариваемому патенту напротив основу шихты составляет магнезиальносодержащее сырье (50-70%), а доля высококремнеземистого песка составляет 30-50%.

Кроме того, в патенте [4] не содержится информации, что в состав шихты вводят именно монтмориллонитовую глину. В данном патенте говорится о применении легкоплавкой красножгущейся глины.

Утверждение лица, подавшего возражение, о том, что легкоплавкая красножгущаяся глина – это и есть монтмориллонитовые и гидрослюдистые глины не находит подтверждения из сведений, приведенных в материалах [12]-[16], которые представлены с возражением для такого подтверждения. В данных материалах не содержится информации о том, что любая красножгущаяся глина обязательно является монтмориллонитовой глиной или смесью монтмориллонитовых и гидрослюдистых глин.

Таким образом, из патентов [2] и [4] не известны все отличительные от решения по патенту [1] признаки, содержащиеся в каждом из независимых пунктов 1 и 3 формулы группы изобретений по оспариваемому патенту.

В возражении также отмечено, что ближайшим аналогом для изобретений по независимым пунктам 1 и 3 формулы по оспариваемому патенту может быть выбрано решение, описанное в патенте [2]. В этом случае, по мнению лица, подавшего возражение, отличием способов по оспариваемому патенту от решения по патенту [2] является вид используемого песка, так как в патенте [2] не содержится сведений об использовании именно высококремнеземистого песка.

Однако, как было показано выше, в решении по патенту [2] в качестве связующей добавки используют не монтмориллонитовую глину, как в способах по оспариваемому патенту, а смесь, одним из компонентов которой является монтмориллонитовая глина, количественное содержание которой в

данном патентном документе не раскрыто. С возражением не представлено источников информации, из которых был бы известен данный признак. Патент [3] представлен с возражением для подтверждения известности использования в пропантах именно высококремнеземистого песка, а патентные документы [5]-[7] для подтверждения известности признаков зависимых пунктов формулы группы изобретений по оспариваемому патенту.

Источники информации [17]-[27] представлены с отзывом для сведения.

Таким образом, возражение не содержит доводы, позволяющие признать группу изобретений по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Анализ доводов, изложенных в возражении и отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия документов заявки на изобретение, по которой был выдан оспариваемый патент, требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники, показал следующее.

В описании к оспариваемому патенту указано, что задача изобретения заключается в получении керамического расклинивающего агента с высокими эксплуатационными характеристиками и низкой себестоимостью производства (см. последний абзац на странице 2 описания). Себестоимость производства относится к экономическим показателям и не может рассматриваться в качестве технического результата.

В описании к оспариваемому патенту представлены примеры реализации способов получения расклинивающего агента, в которых в качестве высоких эксплуатационных характеристик рассматривается повышенная прочность расклинивающего агента (показатель «разрушаемость, % 10000 psi», приведенный в таблицах 1 и 2). Так, в абзаце 4 на странице 5 описания указано: «Представленные примеры реализации

показывают, что заявленный способ получения керамического расклинивающего агента позволяет изготавливать продукт, обладающий высокой прочностью при небольших затратах на производство».

В отзыве патентообладателя пояснено, что содержащиеся в описании к оспариваемому патенту примеры 1-9 приведены для сравнения. Примеры 10 и 11 относятся к независимому пункту 1 формулы, а примеры 12-14 – к независимому пункту 3 формулы.

При этом во всех приведенных в описании к оспариваемому патенту примерах количественное содержание компонентов шихты не соответствует интервалам значений, указанных в независимых пунктах 1 и 3 формулы. Так, содержание дунита (магнезиальносодержащее сырье) в примерах 10 и 11 составляет 48%, в то время как содержание этого компонента по независимому пункту 1 формулы должно находиться в пределах от 50 до 70%. Содержание дунита в примерах 12-14 составляет 47%, а по независимому пункту 3 формулы содержание этого компонента должно находиться в интервале от 50 до 70%.

Однако в описании к оспариваемому патенту указано, что технический результат достигается за счет использования дисперсионного механизма упрочнения керамики путем дополнительного использования легкоплавкой монтмориллонитовой глины, обладающей низкой температурой спекания. Так как температура плавления глины значительно ниже температуры плавления основных компонентов шихты, то наряду с твердофазным механизмом спекания при обжиге начинает действовать и жидкофазный. Наличие жидкой фазы в количестве до 10% позволяет ускорить процессы образования энстатитов и магнезиоферритов, удаления пор и уплотнение материала с образованием прочной керамической структуры. В связи с тем, что содержание жидкой фазы небольшое, в процессе обжига не происходит ее выделение на поверхности гранул и не происходит образование конгломератов из нескольких гранул.

Таким образом, исходя из описания к оспариваемому патенту, можно сделать вывод, что существенным для достижения технического результата, заключающегося в увеличении прочности пропанта, является наличие и количественное содержание монтмориллонитовой глины в составе шихты, которую добавляют к стандартному составу шихты на основе песка и магнийсодержащего материала.

При этом высокие прочностные характеристики, а именно, показатели разрушаемости на уровне 15,5 и 16,3% для примеров 10 и 11 (таблица 1), и 16,1, 16,4 и 16,7% для примеров 12-14, (таблица 2) достигаются при использовании состава шихты, содержащего монтмориллонитовую глину в количествах, указанных в независимых пунктах 1 и 3 формулы изобретения.

Таким образом, можно согласиться с мнением патентообладателя в том, что приведенные в описании к оспариваемому патенту примеры подтверждают возможность достижения указанного в этом описании технического результата при использовании в составе шихты монтмориллонитовой глины в количестве, указанном в независимых пунктах 1 и 3 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту.

При этом можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение, в том, что признак пункта 3 формулы, касающийся смеси монтмориллонитовых и гидрослюдистых глин 1-10% с содержанием в смеси гидрослюдистых глин от 0 до 100% не раскрыт в описании с полнотой, достаточной для осуществления изобретения.

Действительно, указание на содержание в смеси из монтмориллонитовых и гидрослюдистых глин на то, что содержание гидрослюдистой глины составляет 0%, означает, что этот компонент не будет смесью монтмориллонитовых и гидрослюдистых глин, а будет только монтмориллонитовой глиной. Аналогичное указание на содержание в упомянутой смеси на то, что содержание гидрослюдистой глины составляет 100%, также означает отсутствие монтмориллонитовой глины в смеси глин.

При этом для специалиста является очевидным толкование данного признака, подразумевающего использование, как смеси указанных глин, так и по отдельности.

Как уже указано выше, существенным для достижения технического результата является наличие и количественное содержание монтмориллонитовой глины в составе шихты. Во всех примерах осуществления изобретения по независимому пункту 3 формулы также используется монтмориллонитовая глина.

В описании к оспариваемому патенту отсутствуют примеры осуществления изобретения по пункту 3 формулы, показывающие использование только гидрослюдистых глин, и отсутствуют сведения о том, что наличие гидрослюдистых глин в составе шихты является существенным для улучшения эксплуатационных характеристик получаемого пропанта или что свойства гидрослюдистых глин являются аналогичными свойствам монтмориллонитовых глин, что могло бы обуславливать их взаимозаменяемость.

Теоретические обоснования возможности использования только гидрослюдистых глин в составе шихты для получения пропанта, обладающего высокими эксплуатационными характеристиками, в описании к оспариваемому патенту также отсутствуют.

Следовательно, можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение в том, что приведенные в описании к оспариваемому патенту примеры и сведения не подтверждают возможность получения указанного в этом описании технического результата во всех интервалах количественного содержания компонентов шихты по независимому пункту 3 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту. То есть описание к оспариваемому патенту не удовлетворяет положениям пунктов 10.7.4.3 («Раскрытия изобретения») и 10.7.4.5 («Осуществление изобретения») Регламента ИЗ.

Таким образом, возражение содержит доводы, позволяющие признать, что документы заявки на изобретение, по которой был выдан оспариваемый патент, не соответствуют требованию раскрытия сущности изобретения по независимому пункту 3 формулы с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники (подпункт 2 пункта 2 статьи 1375 Кодекса).

Заключения экспертов [28]-[31], в которых выражено мнение о том, что документы заявки на изобретение, по которой был выдан оспариваемый патент, соответствуют требованию раскрытия сущности группы изобретений с полнотой, достаточной для осуществления изобретений специалистом в данной области техники, содержат частные мнения составивших их лиц и приведены патентообладателем для сведения.

При этом следует отметить, что 21.03.2019 от патентообладателя поступили заявления с просьбой внести изменения в описание и в формулу изобретения оспариваемого патента. Данные изменения, в частности, касались внесения в описание оспариваемого патента новых примеров осуществления, а также уточнения признаков, указанных в независимых пунктах 1 и 3 формулы изобретения, касающихся количественного содержания компонентов шихты.

Данные заявления патентообладателя были рассмотрены коллегией с учетом рекомендаций, изложенных в решении Суда по интеллектуальным правам, и приняты во внимание при вынесении решения.

Вместе с тем, в заключениях экспертов [28]-[31], представленных патентообладателем на заседании коллегии 12.04.2019, был дополнительно предложен ряд вариантов корректировки формулы изобретения по оспариваемому патенту.

При этом, поскольку был сделан вывод о том, что изобретения по независимым пунктам 1 и 3 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, не являются патентоспособными, а документы заявки на изобретение, по которой был выдан оспариваемый патент, не

соответствуют требованию раскрытия сущности изобретения по независимому пункту 3 упомянутой формулы с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники, то патентообладателю коллегией было предложено внести соответствующие изменения в формулу изобретения согласно пункту 4.9 Правил ППС в соответствии с решением Суда по интеллектуальным правам.

На заседании коллегии 12.04.2019 патентообладателем предложена к рассмотрению скорректированная формула, характеризующая группу изобретений по оспариваемому патенту, представленной им в корреспонденции от 21.03.2019.

Представленная патентообладателем формула уточнена путем корректировки количественных интервалов значений содержания компонентов в независимых пунктах 1 и 3 упомянутой формулы. Остальные пункты формулы остались без изменений.

Данная формула изобретения не изменяет сущность заявленной группы изобретений и была принята к рассмотрению.

С учетом внесенных изменений в независимые пункты 1 и 3 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, можно сделать вывод о том, что заявленная группа изобретений в объеме уточненной патентообладателем формулы изобретения соответствует всем условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 1350 Кодекса, а также о том, что документы заявки на изобретение, по которой был выдан оспариваемый патент, соответствуют требованию раскрытия сущности группы изобретений с полнотой, достаточной для осуществления изобретений специалистом в данной области техники, по основаниям, указанным выше.

При этом следует отметить, что изменения формулы касаются исключения части интервалов количественных значений, и соответственно, дополнительный информационный поиск не требуется.

От лица, подавшего возражение, поступило особое мнение от

16.04.2019, в отношении доводов которого можно отметить следующее.

В отношении мнения лица, подавшего возражение, о том, что представитель патентообладателя общался с членами коллегии во время закрытого совещания, следует отметить, что данный факт не соответствует действительности.

В отношении утверждения о том, что коллегия не предоставила возможности лицу, подавшему возражение, ознакомиться с дополнительными материалами, поступившими от патентообладателя непосредственно в ходе заседания, можно отметить, что все дополнительные материалы, поступившие от патентообладателя и имеющиеся в деле возражения, были переданы лицу, подавшему возражение во время заседания коллегии, что подтверждает наличие росписей представителей лица, подавшего возражение, на экземплярах коллегии.

Также можно отметить, что просьбы о предоставлении дополнительного времени для ознакомления с данными материалами от лица, подавшего возражения, не поступало.

В отношении мнения лица, подавшего возражение, о том, что один из членов коллегии взял на себя функцию председательствующего, следует отметить, что порядок проведения заседания коллегии регламентирован пунктами 4.5-4.7 Правил ППС, который не накладывает каких-либо ограничений на возможность выступления всех членов коллегии.

Также следует отметить, что, как уже указано выше, патентообладателю было предложено внести изменения в формулу изобретения согласно пункту 4.9 Правил ППС. При этом до сведения патентообладателя было доведено, что в материалах возражения присутствуют несколько вариантов формул изобретения, что коллегия может принять к рассмотрению только один вариант формулы изобретения и что выбор формулы является прерогативой патентообладателя.

Также патентообладателю было предложено высказать мнение в отношении формулы изобретения, содержащейся в заключении эксперта

[31], которая, как справедливо указывает лицо, подавшее возражение, действительно соответствует имеющимся в описании к оспариваемому патенту примерам осуществления. Однако патентообладатель в своем выступлении отметил, что данная формула изобретения не рассматривалась им в качестве формулы, предлагаемой для рассмотрения, и ходатайствовал о принятии к рассмотрению формулы изобретения, содержащейся в корреспонденции от 21.03.2019.

При этом в предложенной к рассмотрению формуле изобретения были внесены изменения, касающиеся сужения количественного интервала значений содержания компонентов, в связи с чем доводы особого мнения, касающиеся того, что предложенная патентообладателем формула является слишком широкой, не соответствуют действительности.

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.12.2016, патент Российской Федерации на изобретение № 2588634 признать недействительным частично и выдать новый патент с формулой, представленной патентообладателем 21.03.2019.

(21) 2015143414/05

(51)МПК

C09K 8/80 (2006.01)

C04B 35/622 (2006.01)

E21B 43/267 (2006.01)

(57)

1. Способ получения керамического расклинивающего агента, включающий помол шихты, гранулирование шихты и ее обжиг, отличающийся тем, что в качестве шихты используют природный высококремнеземистый песок в количестве 30-49% от массы смеси, магнезиальносодержащее сырье в количестве 50-69% и легкоплавкую монтмориллонитовую глину 1-10%.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что перед помолом осуществляют дополнительную термообработку высококремнеземистого песка при температуре не менее 900°C.

3. Способ получения керамического расклинивающего агента, включающий помол шихты, гранулирование шихты и ее обжиг, отличающийся тем, что в качестве шихты используют природный высококремнеземистый песок в количестве 30-49% от массы смеси, магнезиальносодержащее сырье в количестве 50-69% и смесь монтмориллонитовых и гидрослюдистых глин 1-10% с содержанием в смеси гидрослюдистых глин в количестве от 1 до 99%.

4. Способ по п.3, отличающийся тем, что перед помолом осуществляют дополнительную термообработку высококремнеземистого песка при температуре не менее 900°C.

RU 2463329 C1, 10.10.2012;

RU 2437913 C1, 27.12.2011;

US 5188175 A, 23.02.1993.