

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом 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 № 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]).

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 «нереальный» состав шихты. 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, выраженный обобщенным понятием: «магнезиальносодержащее сырье». При этом в описании к оспариваемому патенту в качестве магнезиальносодержащего материала указано на использование только дунита и отсутствуют примеры для других разных частных форм реализации обобщенного понятия.

В отношении основания для признания патента недействительным: «несоответствие 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 заявленного технического результата во всех этих интервалах. По мнению лица, подавшего возражение, в

описании к оспариваемому патенту не содержится ни одного корректного 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 монтмориллонитовую 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 проппантов, например, из патентов [1] и [3].

Кроме того, в возражении указано, что введение «легкоплавкой глины в шихту для изготовления магнийсодержащего проппанта в том же количественном соотношении» известно из патента [4]. В данном патенте раскрыт механизм упрочнения, реализуемый при введении в шихту для получения магнийсодержащего проппанта 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 – «это и есть монтмориллонитовые 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: Кашеев И.Д. и др. «Химическая технология огнеупоров», 2007 г., с.403; (далее – [17]), Л.Б.Хорошавин «Форстерит», с.111, 118 (далее – [18]) и Солодкий Н.Ф. 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 °С), 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 в 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]); Кашеев 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 —это и есть 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 краснोजгущейся 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.

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 изобретения 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.

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

В соответствии с пунктом 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 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 настоящего Регламента), 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 пункта 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.

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 «нереальный» состав шихты.

Действительно, как справедливо отмечено в возражении, невозможно реализовать состав, содержащий, например, 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%.

В описании к оспариваемому патенту не содержится примеров составов, соответствующих количественному содержанию компонентов, приведенному в независимых пунктах 1 и 3 формулы.

Однако можно подобрать реализуемые составы шихты из указанных в независимых пунктах 1 и 3 формулы интервалов количественного содержания компонентов. Например, 40% от массы смеси высококремнеземистого песка, 50% от массы смеси магнезиальносодержащего сырья и 10% от массы смеси монтмориллонитовой глины (пункт 1 формулы) или смеси монтмориллонитовых и гидрослюдистых глин (пункт 3 формулы).

Следовательно, решения в том виде, как они охарактеризованы в независимых пунктах 1 и 3 формулы оспариваемого патента осуществить возможно.

Что касается указания лица, подавшего возражение, на то, что признак пункта 3 формулы, касающийся смеси монтмориллонитовых и гидрослюдистых глин 1-10% с содержанием в смеси гидрослюдистых глин от 0 до 100% указан некорректно, то необходимо отметить следующее.

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. Аналогично указание на содержание в упомянутой смеси на то, что содержание гидрослюдистой глины составляет 100%, также означает отсутствие смеси глин.

Однако, невозможно осуществить признак независимого пункта 3 «смесь монтмориллонитовых и гидрослюдистых глин 1-10%» только для крайних значений приведенного в формуле интервала количественного содержания гидрослюдистой глины. Для всех других значений указанного интервала признак «смесь монтмориллонитовых и гидрослюдистых глин 1-10%» осуществим.

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.

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

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.

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 пункта 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.

В описании к оспариваемому патенту указано «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.

Однако 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 от 50 до 70%. Содержание дунита в примерах 12-14 составляет 47%, а по независимому пункту 3 формулы содержание этого компонента должно находиться от 50 до 70%.

То есть 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 иной совокупностью признаков, чем та, которая приведена в независимых пунктах 1 и 3 формулы.

Следовательно, можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение о том, что приведенные в описании к оспариваемому патенту примеры 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. 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 с

полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

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 информации 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 единственный 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 монтмориллонитовой глины (для пункта 1 формулы) или смеси монтмориллонитовых 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 монтмориллонитовой 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 – «коллоидная глина, состоящая не менее чем на 60% из минералов группы монтмориллонита».

Таким образом, шихта, описанная в патенте [2], в качестве связующей добавки содержит не монтмориллонитовую глину, как в способах по оспариваемому патенту, а смесь, одним из компонентов которой является

монтмориллонитовая глина, количественное содержание которой не раскрыто.

Кроме того, в возражении указано, что введение «легкоплавкой глины в шихту для изготовления магнийсодержащего проппанта 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 проппантах 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».

11.07.2017 от патентообладателя поступило особое мнение, в котором отмечено, что в случае если вывод коллегии мотивирован наличием недостатков, поданной ООО «Ника-Петротэк» заявки, то такой вывод является ошибочным, поскольку указанные недостатки не являются существенными. При этом патентообладатель указал, что коллегия не предложила ему скорректировать формулу.

Основанием для признания патента недействительным полностью является, в том числе, несоответствие документов заявки на изобретение требованиям нормативных документов (пункт 1 статьи 1398 Кодекса). Как было показано выше, документы заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, не соответствуют требованиям пунктов 10.7.4.3

(«Раскрытие изобретения») и 10.7.4.5 («Осуществление изобретения») Регламента ИЗ.

Что касается того, что коллегия не предложила патентообладателю внести изменения в формулу, то следует отметить, что коллегии не видела такой возможности в рамках формулы оспариваемого патента. Так, включение в независимый пункт формулы признаков из зависимых пунктов, не устранило бы причины, послужившие основанием для сделанного коллегией вывода.

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 полностью.