

## **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 компании «КАСАЛЕ СА», Швейцария (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 03.09.2018, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2576399, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2576399 на группу изобретений «Применение мочевины, содержащей формальдегид, в способе получения меламина пиролизом мочевины и родственный способ получения меламина» выдан по заявке № 2011150663/04 с приоритетом от 15.12.2010 на имя Эуротекника Меламине, Люксембург, Цвайгнидерлассунг ин Иттиген, Швейцария (далее – патентообладатель) со следующей формулой:

«1. Применение мочевины, содержащей формальдегид, в способе получения меламина пиролизом мочевины.

2. Применение по п.1, отличающееся тем, что формальдегид присутствует в мочеvine в количестве, составляющем от 10 до 5000 масс. частей на миллион,

предпочтительно от 50 до 2000 масс. частей на миллион, еще более предпочтительно от 100 до 500 масс. частей на миллион.

3. Применение по любому из п.п.1 или 2, отличающееся тем, что формальдегид присутствует в мочеvine в результате самого способа получения мочевины.

4. Применение по п.1, отличающееся тем, что формальдегид добавляют в мочеvinу, поступающую из установок для получения мочевины, перед подачей указанной мочевины в установку для получения меламина.

5. Применение по п.1, отличающееся тем, что мочеvinа представляет собой мочеvinу любого типа, например, сорта для удобрений или технического сорта или смесь мочевины различных типов.

6. Применение по п.1, отличающееся тем, что формальдегид добавляют как таковой или в виде соединения или смеси, содержащей формальдегид, например, форм-мочевины.

7. Способ получения меламина пиролизом мочевины, отличающийся тем, что его осуществляют с применением мочевины, содержащей формальдегид, в качестве исходного материала.

8. Способ по п.7, отличающийся тем, что он представляет собой способ, осуществляемый при высоком давлении, или способ, осуществляемый при низком давлении, предпочтительно способ, осуществляемый при высоком давлении.

9. Способ по любому из пп.7 или 8, отличающийся тем, что формальдегид присутствует в мочеvine в количестве, составляющем от 10 до 5000 масс. частей на миллион, предпочтительно от 50 до 2000 масс. частей на миллион, еще более предпочтительно от 100 до 500 масс. Частиц на миллион.

10. Способ по п.7, отличающийся тем, что формальдегид присутствует в мочеvine в результате самого способа получения мочевины.

11. Способ по п.7, отличающийся тем, что формальдегид добавляют в мочеvinу, поступающую из установок для получения мочевины, перед подачей указанной мочевины в установку для получения меламина.

12. Способ по п.7, отличающийся тем, что мочевины представляют собой мочевины любого типа, например, сорта для удобрений или технического сорта или смесь мочевины различных типов.

13. Способ по п.7, отличающийся тем, что формальдегид добавляют как таковой или в виде соединения или смеси, содержащей формальдегид, например форм-мочевины».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Кодекса, поступило возражение, мотивированное несоответствием группы изобретений по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «промышленная применимость», «новизна» и «изобретательский уровень».

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- Книга Robert H. Perry «Perry's chemical engineers handbook», «Vapor pressures of pure substances», таблица 2-8, 7-е издание, 1997 г. (далее – [1]);

- Патентный документ US 3161638 A, дата публикации 15.12.1964 (далее – [2]);

- Книга «Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry», "Melamine and Guanamines", с. 171-183, 1990 г. (далее – [3]);

- Ю.А. Золотов, «Химическая энциклопедия», Большая Российская энциклопедия, т.3, М., 1992 г., стр. 21, 144, 145 (далее – [4]);

- Патентный документ US 7125992, дата публикации 24.10.2006 (далее – [5]);

- Патентный документ GB 1104398, дата публикации 28.02.1968 (далее – [6]);

- Книга «Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry», "Urea", vol.A27, 1996 г., с. 333-363 (далее – [7]);

- Книга «Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology», "Urea", 2010 г., с.1-21 (далее – [8]);

- DIN V 70070:2003-08 «Diesel engines - NO<sub>x</sub> Reduction additives AUS 32 - Requirements and test methods» (далее – [9]);

- Паспорт «Material Safety Data Sheet. Section I - Chemical Product and Company Identification, Urea, Dry», 28.06.2003 (далее – [10]);
- George R. McVey, «Methylene urea – a controlled release nitrogen source for turfgrasses», с. 60-78 (далее – [11]);
- Проспект Wahlco, Inc., Formaldehyde-Free Urea Fixed Price Supply Contracts (далее – [12]);
- Паспорт «Data sheet of technical grade urea from the company Sabic» (далее – [13]);
- Паспорт «Data sheet of technical grade urea from INCOBlue» (далее – [14]);
- Паспорт «Data sheet of Urea Prill Feed Grade from Origination Inc.» (далее – [15]);
- Проспект «Urea Know How», 2011 г., с. 1-16 (далее – [16]);
- W. Cameron, "Cyanamides", in Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology, с. 1-15, 17.09.2010 (далее – [17]);
- "Urea Granulation Technology by Stamicarbon, Nitrogen Fertilizer Production Technology Workshop», Brussels, 2003 г., с. 1-14 (далее – [18]);
- Патентный документ SU 1010171, дата публикации 07.04.1983 (далее – [19]);
- Патентный документ US 3912532, дата публикации 14.10.1975 (далее – [20]);
- Патентный документ US 3909348, дата публикации 14.10.1975 (далее – [21]);
- Статья Hongming ZHAO, «Factors influencing the yield of melamine in production», Hebei Chemical Industry, №3, 2003 г., с. 41-42 (далее – [22]);
- Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 28.09.2017 по рассмотрению возражения против выдачи оспариваемого патента и отзыв на возражение против выдачи оспариваемого патента (далее – [23]);
- Сведения из сети Интернет, касающиеся подтверждения общедоступности источников информации [9], [18] и [22] (далее – [24]);

- Патентный документ US 4507129, дата публикации 26.03.1985 (далее – [25]);

- Патентный документ US 4217114, дата публикации 12.08.1980 (далее – [26]).

Также от лица, подавшего возражение, 01.02.2019, 22.03.2019, 26.07.2019 и 27.08.2019 поступили дополнительные к возражению материалы.

В отношении несоответствия группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость» лицо, подавшее возражение, отмечает, что в описании к оспариваемому патенту не раскрывается какой-либо технический эффект, который возникает в результате наличия формальдегида в исходной мочеvine при производстве меламина.

Так, в возражении выражено сомнение в том, что формальдегид, содержащийся в источнике мочевины, может иметь влияние на упомянутые в описании к оспариваемому патенту свойства белизны и блеска конечных продуктов.

Также лицо, подавшее возражение, ставит под сомнение возможность осуществления оспариваемой группы изобретений в случае осуществления способа при низком давлении, т.к. катализатор, используемый в этом случае, может быть подвержен отравлению формальдегидом, если вообще последний не улетучится. Т.е. катализатор не обеспечит превращение мочевины в меламин в количестве, достаточном для использования заявленного способа в промышленности.

Что касается способа, осуществляемого при высоком давлении, то в возражении указано, что независимый пункт 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, не ограничен каким-либо количеством формальдегида в мочеvine, применяемой для получения меламина. При этом, по мнению лица, подавшего возражение, большое количество формальдегида будет оказывать влияние на образование отложений в реакторе синтеза и способствовать образованию другого типа продуктов – мочевин-формальдегидных смол, а не мочевины, что также не обеспечит превращение

мочевины в меламин в количестве, достаточном для использования заявленного способа в промышленности.

В возражении отмечено, что в оспариваемом патенте раскрыто применение содержащей формальдегид мочевины для синтеза меламина согласно конкретному способу, раскрытому в патентном документе [2]. При этом формула изобретения по оспариваемому патенту не ограничена какими-либо конкретными операциями известного способа и может относиться к любому способу получения меламина. При этом лицо, подавшее возражение, указывает на известность других способов получения меламина, использование которых не позволит осуществить способ согласно оспариваемому патенту.

Таким образом, в возражении сделан вывод о том, что в оспариваемом патенте не раскрыты средства, которые позволили бы осуществить изобретение в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту.

В отношении несоответствия группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» в возражении приведен ряд источников информации, при известности которых, по мнению лица, подавшего возражение, группа изобретений по оспариваемому патенту не соответствует упомянутому условию патентоспособности.

В возражении отмечено, что в патентном документе [6] и источниках информации [7] и [22] раскрыты признаки независимых пунктов 1 и 7 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, а также признаки зависимых пунктов 3, 5, 8, 10, 12 формулы.

В подтверждение вывода в отношении известности всех признаков, приведенных в независимых пунктах 1 и 7 упомянутой формулы, в возражении приведены источники информации [4], [8]-[16].

В отношении несоответствия группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень» в возражении отмечено, что ближайшими аналогами для изобретений по независимым пунктам 1 и 7 формулы, характеризующей группу изобретений по

оспариваемому патенту, являются способы, описанные в источниках информации [3] и [17]. Отличительным признаком группы изобретений по оспариваемому патенту, как указано в возражении, является использование формальдегида при получении меламина.

При этом в возражении отмечено, что применение формальдегида известно из источников информации [6]-[10], [18].

По мнению лица, подавшего возражение, в описании к оспариваемому патенту не раскрыто какого-либо технического эффекта, возникающего в связи с наличием формальдегида в исходной мочеvine, а также не описано и не показано влияние формальдегида на технический результат. В этой связи в возражении отмечено, что подтверждения влияния отличительного признака на технический результат не требуется.

Также лицо, подавшее возражение указывает, что в патентных документах [19]-[21] описано использование формальдегид-содержащего компонента для увеличения белизны бумаги, т.е. указанный компонент фактически позволяет достичь технический результат, приведенный в описании к оспариваемому патенту.

В отношении признаков зависимых пунктов 2-6, 8-13 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, в возражении отмечено, что они либо раскрыты в источниках информации, приведенных в возражении, либо явным образом следуют для специалиста из уровня техники.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого 22.11.2018 поступил отзыв на указанное возражение, а 19.08.2019 поступили дополнительные материалы.

С отзывом представлены следующие материалы (копии):

- документы, касающиеся делопроизводства по другому возражению против выдачи оспариваемого патента (далее [27]);
- технический документ фирмы “Borealis” – производителя меламина и мочеvine (далее [28]);
- патентный документ SU 422140, дата публикации 30.03.1974 (далее [29]);

- технический документ фирмы “Eurotecnicа” – производителя меламина (далее [30]);
- патентный документ SU 164269, дата публикации 13.08.1964 (далее [31]);
- презентация фирмы “Lurgi”, представлена широкой публике в марте 2008 г. (далее [32]);
- копия страницы интернет-сайта фирмы “Victory Blue”, опубликовано в сентябре 2013 г., (далее [33]);
- технический документ фирмы “Borealis AG”, дата публикации 2015 г. (далее [34]);
- презентация фирмы “Stamicarbon” на конференции 13<sup>th</sup> Stamicarbon Urea Symposium, с. 15-18, представлено широкой публике 9-12 мая 2016 г., (далее [35]);
- доклад Krawczyk T., Uhde Fertilizer Technology, на конференции Nitrogen + Syngas, 2017 г., с. 417-424 (далее [36]);
- доклад Aslam M. и др., Fauji Fertilizer Co., Ltd., на конференции Nitrogen + Syngas, 2016 г., с. 319-328 (далее [37]);
- книга С.К. Огородников, «Формальдегид», Химия, Л., 1984 г., с. 208 (далее [38]);
- ГОСТ Р 50469-93 (ИСО 1388-5-81) «Спирт этиловый для промышленного производства. Методы анализа. Определение альдегидов визуальный колориметрический метод», Издательство стандартов, М., 1993 г. (далее [39]);
- книга Gary R. Maxwell, «Synthetic Nitrogen Products. A Practical Guide to the Products and Processes», Kluwer academic publishers, 2004 г., с. 283 (далее [40]).

В отзыве патентообладатель выражает согласие с частью доводов возражения и отмечает, что с учетом указанных доводов совокупность признаков независимых пунктов 1 и 7 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, должна быть дополнена, по меньшей мере, признаками, касающимися того, что способ получения меламина является

способом высокого давления, для более четкого отражения преимуществ заявленной группы изобретений по отношению к известному уровню техники.

В связи с этим патентообладатель представил 4 варианта формулы изобретения, каждая из которых содержит 2 независимых пункта формулы, совокупность признаков для каждой из которых была уточнена, как минимум, путем включения признаков зависимого пункта 8 формулы, касающихся того, что способ получения меламина осуществляется при высоком давлении.

Также в отзыве приведены доводы в отношении соответствия группы изобретений по оспариваемому патенту в уточненной редакции всем условиям патентоспособности.

Так, по мнению патентообладателя предложенная 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 приведен конкретный пример, иллюстрирующий возможность получения меламина из мочевины с добавлением формальдегида.

Кроме того, патентообладатель указывает, что для подтверждения соответствия изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость» не требуются доказательства достижения заявленного технического результата.

Также, по мнению патентообладателя, группа изобретений по оспариваемому патенту для всех 4-х вариантов соответствует условию патентоспособности «новизна», поскольку ни в одном из документов [4], [6]-[16] и [22] не говорится о применении в способе получения меламина при высоком давлении в качестве исходного компонента мочевины с добавлением формальдегида.

В отзыве патентообладатель отмечает, что в известных из уровня техники решениях обработка формальдегидом мочевины является не обязательной процедурой. Также в отзыве указано на существование форм мочевины,

однозначно не содержащих формальдегид, которые среди прочего могут быть использованы и в процессе синтеза меламина.

В отношении несоответствия группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень» патентообладатель указал, что специалист в данной области не нашел бы ни в одном из представленных с возражением документах сведений по преднамеренному добавлению формальдегида в мочевины, подаваемую в качестве сырья в способе получения меламина пиролизом мочевины, осуществляемом при высоком давлении.

При этом патентообладатель отмечает, что технический результат группы изобретений по оспариваемому патенту, заключающийся в получении из мочевины с добавлением формальдегида меламина с новыми свойствами, был достигнут и проиллюстрирован описанием к оспариваемому патенту. Такие новые свойства обусловлены тем, что в ходе получения меламина путем пиролиза мочевины формальдегид вступает в химические реакции и превращается в вещества, которые изменяют свойства полученного меламина.

В отзыве отмечается, что изделие, полученное из композиции, содержащей меламино-формальдегидную смолу (МФС), произведенную из меламина, полученного способом по оспариваемому патенту, и диоксид титана (в качестве отбеливающего и матирующего компонента), обладает более высокой белизной и яркостью (более чем в 3 раза), чем изделие, полученное из композиции, содержащей МФС, произведенной из обычного меламина, и диоксида титана.

Патентообладатель отмечает, что в описании к оспариваемому патенту подробно раскрыто, что использование содержащей формальдегид мочевины путем ее пиролиза в способе получения меламина позволяет получить меламина с особыми ценными свойствами, что до даты приоритета изобретения было не известным и не очевидным для специалиста. Указанные в описании экспериментальные данные были получены на реальной установке по производству меламина промышленного масштаба. В описании приведены средства и методы, позволяющие специалисту в данной области осуществить

настоящее изобретение, и приведены экспериментальные данные, свидетельствующие о достижении указанного технического результата.

Таким образом, в отзыве сделан вывод о том, что изобретения согласно всем вариантам предлагаемой измененной формулы обеспечивают получение технического результата, влияние на который отличительных признаков изобретения не известно из уровня техники, в связи с чем группа изобретений по оспариваемому патенту соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

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

С учетом даты подачи заявки (14.12.2011) правовая база для оценки соответствия группы изобретений по оспариваемому патенту условиям патентоспособности включает Кодекс, в редакции, действовавшей на дату подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент, и 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 (утвержден приказом Министерством образования и науки РФ от 29 октября 2008 г. № 327, зарегистрировано в Минюсте РФ 20 февраля 2009 г., рег. № 13413, опубликовано в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 25 мая 2009 г. № 21 (далее – Регламент).

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

Согласно пункту 2 статьи 1350 Кодекса изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. 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 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 пункту 10.7.4.5. Регламента в разделе «Осуществление изобретения» показывается, как может быть осуществлено изобретение с реализацией указанного заявителем назначения, предпочтительно, путем приведения примеров. Если способ получения соединения характеризуется использованием средств, известных до даты приоритета изобретения, то достаточно раскрыть эти средства таким образом, чтобы можно было осуществить изобретение.

Согласно пункту 24.5.1 Регламента 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 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 подпункту 1 пункта 24.5.2 Регламента изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы.

Согласно подпункту 4 пункта 24.5.2 Регламента изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники раскрыто средство, которому присущи все признаки изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем.

Согласно подпункту 6 пункта 24.5.2 Регламента, если установлено, что изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, содержащей зависимые пункты, соответствует условию новизны, то анализ уровня техники в отношении зависимых пунктов не проводится.

Согласно подпункту 9 пункта 24.5.2 Регламента в отношении изобретения, для которого установлено несоответствие условию новизны, проверка изобретательского уровня не проводится.

Согласно подпункту 3 пункта 24.5.4 Регламента, если заявлена группа изобретений, проверка патентоспособности проводится в отношении каждого из входящих в нее изобретений. Патентоспособность группы изобретений может быть признана только тогда, когда патентоспособны все изобретения группы.

Согласно подпункту 1 пункта 24.5.3 Регламента изобретение явным образом следует из уровня техники, если оно может быть признано созданным путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и/или общих знаний специалиста.

Согласно подпункту 2 пункта 24.5.3 Регламента 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 подпункту 6 пункта 24.5.3 Регламента известность влияния отличительных признаков заявленного изобретения на технический результат может быть подтверждена как одним, так и несколькими источниками информации. Допускается привлечение аргументов, основанных на общих знаниях в конкретной области техники, без указания каких-либо источников информации.

Согласно подпункту 7 пункта 24.5.3 Регламента в случае наличия в формуле изобретения признаков, в отношении которых заявителем не определен технический результат, или в случае, когда установлено, что указанный им технический результат не достигается, подтверждения известности влияния таких отличительных признаков на технический результат не требуется.

Согласно подпункту 3 пункта 10.8 Регламента ИЗ формула изобретения должна выражать сущность изобретения, т.е. содержать совокупность его существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

Согласно подпункту 1.1 пункта 10.7.4.3 Регламента признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение.

Согласно подпункту 1 пункта 26.3 Регламента при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

Согласно пункту 2.5 Правил ППС в случае представления дополнительных материалов к возражению, проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания патента недействительными полностью или частично. Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, в частности, если в них приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения патентообладатель вправе внести изменения в формулу изобретения в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при их внесении – может быть признан недействительным частично.

Согласно пункту 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.

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

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

Доводы возражения сводятся к тому, что решения по оспариваемому патенту не обеспечивают достижение технического результата. Однако, доказательства достижения технического результата для подтверждения

соответствия изобретений условию патентоспособности «промышленная применимость» не требуются (см. пункт 24.5.1 Регламента).

Также в возражении отмечено, что группа изобретений охарактеризована в формуле изобретения в таком виде, что не обеспечит превращение мочевины в меламин в количестве, достаточном для использования заявленного способа в промышленности.

Вместе с тем, в формуле изобретения и в описании к оспариваемому патенту указано назначение (способ получения меламина и применение мочевины, содержащей формальдегид, в этом способе). Также в описании раскрыты средства и методы для осуществления указанного способа (см. схему пиролиза мочевины, показанную на фиг. 1 и подробное описание происходящих процессов с.3-6 описания к оспариваемому патенту). При этом используемые в способе вещества и технологические операции, приведенные в формуле изобретения, являются общеизвестными в данной области техники до даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту.

В данном описании также приведены конкретные примеры осуществления группы изобретений.

Следовательно, в описании к оспариваемому патенту показано, каким образом возможно осуществить группу изобретений в том виде, как она охарактеризована в каждом из пунктов формулы изобретения по оспариваемому патенту с реализацией указанного назначения.

Следует отметить, что приведенные в возражении источники информации не подтверждают того, что присутствующий в исходной мочеvine формальдегид будет каким-либо образом препятствовать получению меламина при пиролизе указанной мочевины.

Таким образом, возражение не содержит доводов, позволяющих признать группу изобретений по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «промышленная применимость» (см. пункт 24.5.1 Регламента и пункт 4 статьи 1350 Кодекса).

Анализ доводов, изложенных в возражении, отзыве патентообладателя и

дополнительных материалах, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

В возражении указывается, что в патентном документе [6] и источниках информации [7] и [22] (в сочетании с источниками информации [4], [8]-[16]) раскрыты технические решения, которым присущи все признаки независимых пунктов 1 и 7 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту.

Анализ данных источников показал, что в патентном документе [6] действительно описана возможность получения меламина пиролизом мочевины [см. кол. 1, строки 11-12]. Однако в данном документе отсутствуют сведения о содержании формальдегида в исходной мочеvine подвергаемой пиролизу.

В источнике информации [7] указывается на получение мочевины приллированием или гранулированием. При этом в описанных в данном документе способах гранулирования требуется добавление формальдегида. Также в данном источнике указано, что мочевина может использоваться для производства меламина [см. п. 3.5 и 6].

Таким образом, из приведенных в источнике информации [7] сведений следует лишь, что при производстве мочевины возможно добавление формальдегида. Однако из приведенных сведений нет оснований считать, что мочевина, используемая для производства меламина, будет обязательно содержать указанный формальдегид.

Вместе с тем, анализ источника информации [22] показал, что в нем описан способ получения меламина пиролизом мочевины, осуществляемый с применением мочевины, содержащей формальдегид, в качестве исходного материала [см. стр. 41-42].

Таким образом, техническому решению, раскрытому в источнике информации [22], присущи все признаки изобретений по независимым пунктам 1 и 7 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту.

Констатируя вышеизложенное, можно согласиться с выводом, сделанным в возражении, о несоответствии заявленной группы изобретений по независимым пунктам 1 и 7 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, условию патентоспособности «новизна» (см. подпункт 4 пункта 24.5.2 Регламента и пункт 2 статьи 1350 Кодекса).

Данное обстоятельство было доведено до сведения патентообладателя, от которого на заседании коллегии 22.03.2019 поступила просьба о принятии к рассмотрению скорректированной формулы изобретения, содержащей 1 независимый и 5 зависимых пунктов (см. пункт 4.9 Правил ППС).

Представленная патентообладателем формула была уточнена путем исключения независимого пункта 1 формулы изобретения и соответствующих ему зависимых пунктов. Первоначальный независимый пункт 7, характеризующий способ, был дополнен признаками, касающимися того, что способ осуществляется при высоком давлении, которые, по мнению патентообладателя, не раскрыты в источнике информации [22]. Первоначальный зависимый пункт 8 был исключен из формулы изобретения, а остальные пункты формулы остались без изменений.

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

Проведенный анализ показал, что в источнике информации [22] действительно не раскрыт указанный выше признак, касающийся осуществления способа при высоком давлении.

Из источников информации [1]-[21], приведенных в возражении, также не известны решения, которым были бы присущи все признаки, содержащиеся в независимом пункте уточненной формулы изобретения.

При этом, по меньшей мере, из источников информации [2] и [3] известно, что способ получения меламина из мочевины можно осуществлять при высоком давлении [см. кол. 1, строки 18-29 и п. 4, 4.2, соответственно].

В отношении указанного выше отличительного признака, касающегося осуществления способа по оспариваемому патенту при высоком давлении, необходимо отметить следующее.

Согласно описанию к оспариваемому патенту техническим результатом является, в частности, обеспечение более явно выраженных характеристик яркости и белизны.

Также согласно описанию к оспариваемому патенту способ получения меламина может представлять собой способ, осуществляемый при низком давлении, но предпочтительно, представляет собой способ, осуществляемый при высоком давлении. При этом в описании в явном виде указано, что в качестве иллюстративного примера можно отметить способ, осуществляемый при высоком давлении, который может быть выполнен с использованием мочевины, содержащей формальдегид, согласно настоящему изобретению. Кроме того, в качестве примера способа, осуществляемого при высоком давлении, приводится способ, охарактеризованный в патентном документе [2], который подробно раскрыт в описании к оспариваемому патенту, но в котором используют мочевины, содержащую формальдегид.

В описании к оспариваемому патенту отмечено, что способ, описанный в патентном документе [2], имеет ряд недостатков, которые устраняются при осуществлении настоящего изобретения, однако данные недостатки не связаны с повышенным давлением.

Также в описании к оспариваемому патенту приведены примеры 1 и 2, показывающие возможность достижения упомянутого выше технического результата.

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что способ, раскрытый в описании к оспариваемому патенту, относится исключительно к способу высокого давления. В описании отсутствуют какие-либо сведения, на основании которых можно было бы сделать вывод о том, что примеры 1 и 2, показывающие достижение технического результата,

характеризуют какую-либо другую технологию получения меламина, отличную от той, что приведена в описании и на фигуре 1.

Таким образом, достижение технического результата, заключающегося в улучшении характеристик яркости и белизны, проиллюстрировано в описании к оспариваемому патенту только в отношении способа, осуществляемого при высоком давлении, с применением формальдегида.

В возражении не приведены источники информации, подтверждающие, что использование высокого давления при получении меламина с использованием в процессе формальдегида, не будет влиять на приведенный в описании к оспариваемому патенту технический результат, или что использование низкого давления в таком же способе будет влиять аналогичным образом.

Вместе с тем, согласно источнику информации [3] способы получения меламина при высоком и при низком давлении существенно отличаются с технологической точки зрения. При осуществлении данных способов протекают различные химические реакции, используется различная реакционная среда и т.п., что в свою очередь может приводить к образованию побочных продуктов, влияющих на свойства конечного изделия.

Таким образом, описание к оспариваемому патенту и материалы возражения не содержат сведений, на основании которых можно было бы сделать вывод о том, что признаки, касающиеся использования высокого давления в способе получения меламина с использованием формальдегида, не являются существенными.

При этом источники информации [2] и [3], а также источники информации [1], [4]-[21], не содержат сведений, подтверждающих известность влияния вышеуказанного признака, касающегося использования высокого давления, на указанный заявителем технический результат.

Таким образом, можно констатировать, что возражение не содержит сведений, на основании которых можно было бы сделать вывод о том, что изобретение по оспариваемому патенту в объеме уточненной формулы не

соответствует условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

Однако поскольку патентоспособность изобретения по оспариваемому патенту в объеме уточненной формулы оценивалась только в рамках материалов возражения, то на заседании 22.03.2019 коллегия пришла к выводу о необходимости направления материалов на дополнительный информационный поиск в полном объеме в соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС.

По результатам проведенного поиска 24.05.2019 был представлен отчет о поиске и заключение экспертизы, согласно которому изобретение по оспариваемому патенту в объеме уточненной формулы соответствует условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 1350 Кодекса.

В заключении экспертизы отмечено, что из уровня техники не следует, что добавление формальдегида в мочевины, которую используют для получения меламина при высоком давлении, приведёт к получению меламина, из которого будут изготовлены продукты с большей яркостью и белизной.

К заключению приложены копии следующих патентных документов: патентный документ [2]; RU 2161609 (далее – [41]); EA 005993 (далее – [42]); WO 9501345 (далее – [43]).

На заседании, проходившем 26.07.2019, от лица, подавшего возражение, поступили дополнительные материалы, в которых изложены доводы технического характера, по существу повторяющие доводы возражения, проанализированные выше.

В корреспонденции от 27.08.2019 от лица, подавшего возражение, поступили дополнительные материалы, к которым были приложены патентные документы [25] и [26].

В дополнительных материалах отмечено, что сведения, приведенные в патентных документах [25] и [26], подтверждают, что при производстве мочевины может быть добавлен формальдегид.

В отношении приведенных патентных документов [25] и [26] следует отметить, что они признаны изменяющими мотивы возражения и не могут быть

приняты к рассмотрению, в связи с тем, что они отсутствовали в первоначальных материалах возражения (см. пункт 2.5 Правил ППС).

Кроме того, приведенные в патентных документах [25] и [26] сведения подтверждают лишь, что при производстве мочевины может быть использован формальдегид. Однако, как уже было указано выше, данное обстоятельство не дает оснований считать, что мочевины, используемая для производства меламина, будет обязательно содержать указанный формальдегид.

Также лицо, подавшее возражение, указывает на то, что относительно источника информации [22] единственным отличительным признаком является осуществление способа при высоком давлении. При этом, по мнению лица, подавшего возражение, в отношении указанного признака патентообладателем не определен технический результат, в связи с чем, подтверждения известности влияния этого отличительного признака на технический результат не требуется. Также указано на известность данного признака из источников информации, приведенных в возражении.

При этом следует отметить, что вышеприведенные доводы не являются обоснованными и оценка указанным доводам была дана ранее в настоящем заключении.

Таким образом, с учетом внесенных изменений в формулу изобретения по оспариваемому патенту можно сделать вывод о том, что изобретение в объеме уточненной патентообладателем формулы изобретения соответствует условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 1350 Кодекса.

В отношении источников информации [23] и [27] следует отметить, что они представляют собой сведения о делопроизводстве по иному возражению и приведены для сведения.

В отношении источника информации [24], приведенного в возражении, следует отметить, что он содержит сведения из сети Интернет, касающиеся подтверждения общедоступности некоторых источников информации, и приведен для сведения.

В отношении источников информации [28]-[40] следует отметить, что они

представляют собой сведения, характеризующие общий уровень техники, и приведены патентообладателем для сведения.

От лица, подавшего возражение, 05.09.2019 поступило особое мнение, в котором затронуты вопросы технического характера, по существу проанализированные в настоящем заключении выше.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 03.09.2018, патент Российской Федерации на изобретение №2576399 признать недействительным частично и выдать новый патент с уточненной формулой, поступившей 22.03.2019.**

(21) 2011150663/04

(51) МПК

*C07D 251/60* (2006.01)

(57)

1. Способ получения меламина пиролизом мочевины, осуществляемый при высоком давлении, отличающийся тем, что его осуществляют с применением мочевины, содержащей формальдегид, в качестве исходного материала.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что формальдегид присутствует в мочеvine в количестве, составляющем от 10 до 5000 масс. частей на миллион, предпочтительно от 50 до 2000 масс. частей на миллион, еще более предпочтительно от 100 до 500 масс. частей на миллион.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что формальдегид присутствует в мочеvine в результате самого способа получения мочевины.

4. Способ по п.1, отличающийся тем, что формальдегид добавляют в мочеvinу, поступающую из установок для получения мочевины, перед подачей указанной мочевины в установку для получения меламина.

5. Способ по п.1, отличающийся тем, что мочеvinа представляет собой мочеvinу любого типа, например, сорта для удобрений или технического сорта или смесь мочевины различных типов.

6. Способ по п.1, отличающийся тем, что формальдегид добавляют как таковой или в виде соединения или смеси, содержащей формальдегид, например, форм-мочевины.

US 3161638 A1, 15.12.1964;  
RU 2161609 C2, 10.01.2001;  
EA 005993 B1, 25.08.2005;  
WO 9501345 A1, 12.01.1995.