

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

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 «НИКА-ПЕТРОТЭК» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 30.07.2018, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение №2235702, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №2235702 на изобретение «Способ изготовления керамических расклинителей нефтяных скважин» выдан по заявке №2002127076/03 с приоритетом от 10.10.2002 на имя Шмотьева Сергея Федоровича и Плинера Сергея Юрьевича (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«Способ изготовления керамических расклинителей нефтяных скважин, характеризующийся тем, что в качестве керамического материала используют метасиликат магния и/или метасиликат кальция, который последовательно измельчают, гранулируют до насыпного веса сырых гранул не менее $1,2 \text{ г/см}^3$ и обжигают при температуре $1215\text{-}1290^\circ\text{C}$ ».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса было подано возражение, мотивированное несоответствием изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «промышленная применимость» и «изобретательский уровень».

К возражению приложены копии следующих материалов:

- ГОСТ Р 51761-2001 «Пропанты алюмосиликатные. Технические условия», ИПК Издательство стандартов, М., 2001 г. (далее – [1]);
- ГОСТ Р 54571-2011 «Пропанты магнезиально-кварцевые. Технические условия», Стандартиформ, М., 2013 г. (далее – [2]);
- П.В. Классен, И.Г. Гришаев, «Основы техники гранулирования», Химия, М., 1982 г., с. 56, 57 (далее – [3]);
- К.К. Стрелов, И.Д. Кашеев, «Теоретические основы технологии огнеупорных материалов», М., Metallurgia, 1996 г., с. 60, 61, 367, 368 (далее – [4]);
- А.Ю. Ишлинский, «Политехнический словарь», 3-е изд., М., Советская энциклопедия, 1989 г., с. 192, 305 (далее – [5]);
- ГОСТ 9450-76 «Измерение микротвердости вдавливанием алмазных наконечников», 1993 г., с. 2, 3 (далее – [6]);
- Сведения из сети Интернет, поясняющие значение терминов "Шкала Мооса", "Твердость» и «Прочность» (далее – [7]);
- М.Н. Бобкова, «Физическая химия силикатов и тугоплавких соединений», Минск, Высшая школа, 1984 г., с. 96, 108, 109 (далее – [8]);
- Патентный документ RU 2163227 C1, дата публикации 20.02.2001 (далее – [9]);
- В.С. Горшков и др., «Физическая химия силикатов и других тугоплавких соединений», М., Высшая школа, 1988 г., с. 242-247, 340-343 (далее – [10]);
- И.Л. Кнунянц, «Химия. Большой энциклопедический словарь», 2-е издание, «Большая Российская энциклопедия», М., 1998 г., с. 309 (далее – [11]);

- П.П. Будников, «Химическая технология керамики и огнеупоров», Изво литературы по строительству, М., 1972 г., с. 318-320 (далее – [12]);
- В.Л. Балкевич, «Техническая керамика: Учеб. пособие для вузов», 2-е изд., перераб. и доп., М., Стройиздат, 1984 г., с. 72, 73, 170-175 (далее – [13]);
- И.Л. Кнунянц, «Химическая энциклопедия», Советская энциклопедия, т. 2, М., 1990 г., стр. 298 (далее – [14]);
- С.А. Кузнецов, «Большой толковый словарь русского языка», Норинт, Санкт-Петербург, 2000 г., с. 1500 (далее – [15]);
- Патентный документ RU 2098618 С1, дата публикации 10.12.1997 (далее – [16]);
- Патентный документ SU 622790, дата публикации 05.09.1978 (далее – [17]);
- П.Г. Усов и др., «Новая керамика для высокочастотной техники», Известия томского ордена октябрьской революции и трудового красного знамени политехнического института имени С.М. Кирова, т. 259, Томск, 1975 г., с. 3-6 (далее – [18]);
- И.А. Булавин и др., «Тепловые процессы в технологии силикатных материалов», М., Стройиздат, 1982 г., с. 3-5, 12-13 (далее – [19]);
- М.О. Юшкевич, М.И. Роговой, «Технология керамики», 3-е изд., Изд-во лит-ры по строительству, М., 1969 г., с. 152-153, 160-163 (далее – [20]);
- В.Л. Балкевич, «Техническая керамика», М., Изд-во лит-ры по строительству, 1968 г., с. 174 (далее – [21]);
- К.К. Стрелов, «Теоретические основы технологии огнеупорных материалов», М., Металлургия, 1985 г., с. 108-109 (далее – [22]);
- В.Ф. Павлов, «Физико-химические основы обжига изделий строительной керамики», М., Стройиздат, 1977 г., с. 38, 39 (далее – [23]).

В отношении несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость» лицо, подавшее возражение, приводит следующие доводы.

В формуле изобретения по оспариваемому патенту указано, что способ содержит стадии измельчения и гранулирования. Согласно описанию к оспариваемому патенту материал измельчают до размера частиц менее 0,01 мм, а гранулируют до фракции 0,2-1,8 мм. При этом по мнению лица, подавшего возражение, получить гранулы указанного размера из частиц, измельченных до размера менее 0,01 мм, технически невозможно и в описании к оспариваемому патенту не раскрыты средства и методы, с помощью которых возможно осуществить данную операцию.

Также в возражении указано, что получение гранул пропанта, характеризующихся какой-либо степенью микротвердости по Моосу, является невозможным, поскольку такой физической величины не существует в природе. При этом лицо, подавшее возражение, отмечает, что твердость по Моосу, которая вероятно подразумевалась в оспариваемом патенте, в данном случае технически невозможно измерить методом царапания, который используют для измерения данного показателя, ввиду очень малого размера гранул.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, отмечает, что в описании к оспариваемому патенту не показана возможность достижения технического результата, заключающегося в повышении прочности пропанта, по сравнению с прототипом – ГОСТом [1], поскольку для измерения данного показателя в оспариваемом патенте и в прототипе использованы различные методики измерения.

Также лицо, подавшее возражение, указывает на невозможность получения пропанта по оспариваемому патенту лишь из керамического материала на основе метасиликата магния и/или метасиликата кальция в силу противоречия этого признака используемым ингредиентам в примерах осуществления изобретения, приведенных в описании к оспариваемому патенту.

Так, по мнению лица, подавшего возражение, в формуле изобретения по

оспариваемому патенту отражено использование только метасиликата магния и/или метасиликата кальция, тогда как в примерах осуществления изобретения используют композиции различных материалов, смешанных между собой в определенном соотношении.

Кроме того, в возражении указано, что получение пропанта по оспариваемому патенту с заявленными параметрами насыпной плотности является невозможным.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, делает вывод о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», поскольку в описании изобретения к оспариваемому патенту не раскрыты средства и методы, с помощью которых можно осуществить изобретение в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения по оспариваемому патенту, и не подтверждена возможность реализации указанного заявителем назначения в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы.

В отношении несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень» лицо, подавшее возражение, отметило, что ближайшими аналогами для изобретения по оспариваемому патенту являются способы изготовления керамических расклинвателей нефтяных скважин, описанные в ГОСТе [1] и в патентном документе [9].

По мнению лица, подавшего возражение, способ по оспариваемому патенту отличается от указанных ближайших аналогов следующими признаками:

- в качестве керамического материала используют метасиликат магния и/или метасиликат кальция;
- керамическое сырье гранулируют до насыпного веса сырых гранул не менее $1,2 \text{ г/см}^2$;
- керамическое сырье обжигают при температуре $1215\text{-}1290^\circ\text{C}$.

По мнению лица, подавшего возражение, отличительный признак, касающийся использования метасиликата магния, известен из источников информации [10]-[13], отличительный признак, касающийся использования метасиликата кальция, известен из источников информации [8],[14]-[16], отличительный признак, касающийся одновременного использования метасиликата магния и метасиликата кальция, известен из источников информации [17] и [18], отличительный признак, касающийся того, что керамическое сырье гранулируют до насыпного веса сырых гранул не менее $1,2 \text{ г/см}^2$, известен из патентного документа [16], а отличительный признак, касающийся того, что керамическое сырье обжигают при температуре $1215\text{-}1290^\circ\text{C}$, известен из источников информации [8], [19]-[21].

Таким образом, в возражении выражено мнение, что изобретение по оспариваемому патенту является очевидной комбинацией ранее известного из уровня техники сырья метасиликата магния и/или метасиликата кальция для производства различных видов магнезиальных огнеупоров и магнезиальных керамических материалов и ранее известной температуры обжига керамики, в том числе керамики из метасиликата магния и/или метасиликата кальция.

На основании изложенного в возражении сделан вывод о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Одновременно с этим в возражении сделан вывод об отсутствии причинно-следственной связи между техническим результатом, приведенным в описании к оспариваемому патенту, заключающимся в повышении прочности при одновременном снижении микротвердости и насыпного веса пропанта, и совокупностью существенных признаков, указанных в формуле изобретения по оспариваемому патенту.

Также, по мнению лица, подавшего возражение, достижение упомянутого выше технического результата, может быть обеспечено только при условии использования дополнительных существенных признаков,

которые отсутствуют формуле изобретения по оспариваемому патенту.

К упомянутым существенным признакам в возражении отнесены признаки, касающиеся того, что измельчение метасиликата магния и/или метасиликата кальция производят до размера частиц менее 0,01 мм, а грануляцию - до фракции 0,2-1,8 мм, а также того, что в состав смеси вводят модифицирующие и спекающие добавки.

При этом в возражении указано, что в формуле изобретения по оспариваемому патенту упомянутые выше признаки отсутствуют, в связи с чем причинно-следственной связи между техническим результатом и совокупностью существенных признаков, указанных в формуле не имеется.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого на заседании коллегии 28.01.2019 поступил отзыв.

По мнению патентообладателя изобретение по оспариваемому патенту соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость». В отзыве отмечено, что в описании изобретения к оспариваемому патенту указано назначение и раскрыты средства и методы для осуществления изобретения и реализации заявленного назначения.

Также патентообладатель отмечает, что согласно требованиям нормативных документов возможность достижения технического результата при осуществлении изобретения не оценивается при анализе соответствия изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость».

В отношении несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень» в отзыве отмечено следующее.

По мнению патентообладателя указанные в возражении отличительные признаки находятся в причинно-следственной связи с приведенным в описании изобретения к оспариваемому патенту техническим результатом, т.е. являются существенными. Также патентообладатель считает, что описание к

оспариваемому патенту содержит сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения и достижения указанного в описании технического результата.

При этом патентообладатель отмечает, что упомянутые в возражении источники информации не подтверждают известность влияния отличительных признаков на технический результат.

Таким образом, по мнению патентообладателя, изобретение по оспариваемому патенту соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

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

С учетом даты подачи заявки (10.10.2002), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности изобретения по указанному патенту включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 07.02.2003 г. № 22-ФЗ, введенным в действие с 11.03.2003 (далее – Патентный закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 17.04.1998 № 82 (далее - Правила ИЗ).

Согласно пункту 1 статьи 4 Патентного закона изобретению представляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

Согласно пункту 3 статьи 26 Патентного закона Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности вносит исправления очевидных и технических ошибок в выданный патент на изобретение и(или) соответствующий реестр.

Согласно пункту 4 статьи 26 Патентного закона Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности публикует в своем официальном бюллетене сведения о любых изменениях записей в реестрах.

Согласно пункту 1 статьи 29 Патентного закона патент на изобретение в течение всего срока его действия может быть признан недействительным полностью или частично в случае:

1) несоответствия запатентованного изобретения условиям патентоспособности, установленным Патентным законом;

2) наличия в формуле изобретения, которая содержится в решении о выдаче патента, признаков, отсутствовавших на дату подачи заявки в описании изобретения и в формуле изобретения, если заявка на дату подачи содержала формулу;

3) выдачи патента при наличии нескольких заявок на идентичные изобретения, имеющих одну и ту же дату приоритета,

4) выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с патентным законом, или без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с Патентным законом.

Согласно подпункту 1 пункта 3.2.4.3 Правил ИЗ сущность изобретения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на достигаемый технический результат, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Согласно подпункту 2 пункта 19.5 Правил ИЗ в том случае, когда в предложенной заявителем формуле содержится признак, выраженный альтернативными понятиями, проверка патентоспособности проводится в отношении каждой совокупности признаков, включающей одно из таких понятий.

Согласно подпункту 2 пункта 19.5.1 Правил ИЗ при установлении возможности использования изобретения проверяется, содержат ли материалы заявки указание назначения заявленного объекта изобретения. Проверяется также, описаны ли в первичных материалах заявки средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в любом из пунктов формулы изобретения. При отсутствии таких сведений в материалах заявки допустимо, чтобы указанные 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.

Согласно подпункту 2 пункта 19.5.3 Правил 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 отличительных признаков на указанный заявителем технический результат. Проверка соблюдения указанных условий включает: определение наиболее близкого аналога в соответствии с пунктом 3.2.4.2 Правил ИЗ; 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.

Согласно подпункту 7 пункта 19.5.3 Правил ИЗ подтверждения известности влияния отличительных признаков на технический результат не требуется, если в отношении этих признаков такой результат не определен или в случае, когда установлено, что указанный им технический результат не достигается.

Изобретению 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.

Как указано выше, часть доводов возражения в отношении упомянутого условия патентоспособности связано с наличием в описании к оспариваемому патенту понятия «микротвердость по Моосу». При этом данный показатель в оспариваемом патенте характеризует технический результат и в отношении него в возражении указано, что такой физической величины не существует.

При этом на заседании коллегии, проходившем 28.01.2019, в отношении данного признака коллегия пришла к выводу о наличии очевидной технической ошибки в его формулировке, которая может быть устранена в установленном порядке, поскольку исходя из сведений, приведенных в описании к оспариваемому патенту, для специалиста явным образом следует, что под понятием «микротвердость по Моосу» подразумевается «твердость по Моосу».

В связи с этим дальнейший анализ материалов возражения проводился с учетом изложенных выше обстоятельств.

При этом можно отметить, что 22.01.2019 в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности патентообладателем было подано ходатайство с просьбой уточнить в описании

к оспариваемому патенту понятие «микротвердость по Моосу», как «твердость по Моосу».

В дальнейшем просьба патентообладателя была удовлетворена и в описание к оспариваемому патенту были внесены соответствующие изменения, о чем свидетельствует запись в Государственном реестре изобретений Российской Федерации (дата публикации коррекции 14.02.2019, бюл. № 5) (см. пункты 3 и 4 статьи 26 Патентного закона).

Что касается остальных доводов, приведенных в возражении, то нельзя согласиться с мнением лица, подавшего возражение, в том, что в описании изобретения к оспариваемому патенту не указано назначение и не раскрыты средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения по оспариваемому патенту.

Как справедливо указывает патентообладатель в отзыве, в описании изобретения к оспариваемому патенту указано назначение изобретения, а именно в описании указано, что изобретение относится к области формованных керамических изделий и может быть использовано для изготовления керамических расклинителей нефтяных скважин (см. абзац 1 описания).

Также в описании к оспариваемому патенту раскрыты средства и методы, с помощью которых можно осуществить изобретение в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения по оспариваемому патенту, с реализацией назначения, а именно: последовательность действий (измельчение, гранулирование, обжиг гранул), температурные режимы (обжиг при температуре 1215-1290°C), материальные средства (метасиликат магния и/или метасиликат кальция), характеристики используемых материалов (насыпной вес сырых гранул не менее 1,2 г/см³).

В описании к оспариваемому патенту раскрыты материалы, пригодные для получения метасиликата магния и/или метасиликата кальция (магнезиты,

доломиты, известняк, брусит, диатомит и другие материалы), описаны предпочтительные размеры получаемых измельченных частиц (менее 0,1 мм) и гранул (0,2-1,8 мм), приводится теоретическое обоснование выбранного интервала температуры обжига гранул.

При этом указанные вещества и технологические операции являются общеизвестными в данной области техники до даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту.

В данном описании также приведены конкретные примеры осуществления изобретения.

Следовательно, в описании к оспариваемому патенту показано, каким образом возможно осуществить изобретение в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения по оспариваемому патенту.

В отношении доводов возражения, касающихся того, что приведенные в описании к оспариваемому патенту сведения не подтверждают возможность достижения указанного заявителем технического результата и что указанный технический результат не может быть достигнут, можно отметить, что возможность достижения технического результата не оценивается при анализе соответствия изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость» (см. подпункт 2 пункта 19.5.1 Правил ИЗ).

В отношении довода лица, подавшего возражения, касающегося того, что в формуле изобретения по оспариваемому патенту отражено использование только метасиликата магния и/или метасиликата кальция, а в примерах осуществления изобретения используют композиции различных материалов, можно отметить следующее.

В формуле изобретения по оспариваемому патенту указано, что метасиликат магния и/или метасиликат кальция используют лишь в качестве керамического материала и такая редакция формулы не исключает возможность использования каких-либо дополнительных модифицирующих добавок, не являющихся керамическим материалом. Согласно примерам

осуществления изобретения измельченный метасиликат смешивают со спекающими добавками (диоксидом титана, силикатом циркония и глиной), которые, соответственно, не являются керамическим материалом.

Кроме того, объектом изобретения по оспариваемому патенту является способ, а не композиция, и наличие добавок в шихте не является существенным признаком способа, а все свойства получаемого пропанта определяются основным материалом, представляющим собой метасиликат магния и/или метасиликат кальция.

Данное утверждение подтверждается примером 1, приведенным в описании к оспариваемому патенту, в котором в качестве добавки используют глину, как и в сравнительном примере 2. При этом пропант, полученный в сравнительном примере 2, демонстрирует худшие эксплуатационные характеристики, при этом он отличается от примера 1 только основным керамическим материалом.

Таким образом, возражение не содержит доводы, позволяющие признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «промышленная применимость» (см. подпункт 2 пункта 19.5.1 Правил ИЗ и пункт 1 статьи 4 Патентного закона).

В отношении несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень» можно отметить следующее.

В независимом пункте формулы изобретения по оспариваемому патенту содержится ряд признаков, выраженных альтернативными понятиями, характеризующих несколько альтернативных вариантов выполнения способа по оспариваемому патенту.

В отношении несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень» в возражении приведены ГОСТ [1] и патентный документ [9].

Анализ данных источников показал, что наиболее близким аналогом способу по оспариваемому патенту является решение, раскрытое в патентном документе [9], характеризующее способ получения керамических расклинвателей нефтяных скважин.

Так, способ по патентному документу [9] включает спекание керамического материала, его измельчение, гранулирование и обжиг при температуре 1150-1350°C (т.е. включая диапазон 1215-1290 °C [см. формулу изобретения, пример 1]).

Способ по оспариваемому патенту отличается от решения, раскрытого в патентном документе [9], тем, что в качестве керамического материала используют метасиликат магния и/или метасиликат кальция, а материал гранулируют до насыпного веса сырых гранул не менее 1,2 г/см².

Анализ представленных с возражением источников информации [1]-[8], [11], [15], [16], [19]-[23] показал, что ни в одном из них не раскрыты, по меньшей мере, отличительные признаки, выраженные альтернативными понятиями, касающиеся использования метасиликата магния и/или метасиликата кальция в качестве керамического материала для изготовления пропанта.

Из источников информации [10], [12], [13] и [18] известно использование метасиликата магния для изготовления керамических материалов (см. стр. 242-247 источника информации [10], стр. 318-320 источника информации [12]; стр. 175 источника информации [13], стр. 3 источника информации [18]).

Из источников информации [8], [10], [14] и [17] известно использование метасиликата кальция для изготовления керамических материалов (см. стр. 109 источника информации [8]; стр. 242-247 источника информации [10], стр. 298 источника информации [14]; формула изобретения патентного документа [17]).

Из патентного документа [17] известно использование метасиликата магния (волластонита) и метасиликата кальция (талька) для изготовления керамических материалов (см. формулу изобретения).

Из источника информации [18] известно использование метасиликата кальция-магния (диопсида) для изготовления керамических материалов (см. стр. 3).

В отношении данных признаков необходимо отметить следующее.

В описании к оспариваемому патенту указано, что технической задачей изобретения является повышение эксплуатационных характеристик керамических расклинвателей, т.е. повышение прочности при одновременном снижении микротвердости (твердости) и насыпного веса. Также указано, что решение указанной задачи при использовании алюмосиликатных материалов принципиально невозможно, в связи с чем в способе по оспариваемому патенту в качестве керамического материала берут метасиликат магния и/или метасиликат кальция.

Кроме того, в описании отмечено, что несмотря на более низкие показатели механических свойств керамики из метасиликата магния и/или кальция по сравнению с высокоглиноземистой керамикой, сопротивление раздавливанию керамических расклинвателей нефтяных скважин из метасиликата магния и/или кальция выше чем из высокоглиноземистой керамики.

Также в описании приведены примеры осуществления изобретения, в которых используются метасиликат магния и/или метасиликат кальция, и сравнительные примеры с использованием других керамических материалов, показывающие достижение указанного заявителем технического результата, заключающегося в повышении прочности при одновременном снижении твердости пропанта и насыпного веса.

Таким образом, на основании изложенного можно сделать вывод о том, что указанные выше отличительные признаки, касающиеся использования метасиликата магния и/или метасиликата кальция в качестве керамического материала, находится в причинно-следственной связи с приведенным в описании изобретения к оспариваемому патенту техническим результатом,

закрывающимся в повышении прочности при снижении твердости пропанта и насыпного веса, т.е. данные признаки для каждого из альтернативных вариантов осуществления являются существенными.

При этом лицом, подавшим возражение, не представлено каких-либо сведений, позволяющих судить о том, что данные признаки не являются существенными.

Кроме того, сведения, приведенные в патентных документах [8], [10], [12]-[14], [17] и [18], не подтверждают известность влияния данных признаков, касающихся использования метасиликата магния и/или метасиликата кальция в качестве керамического материала, на упомянутый выше технический результат, а также отсутствуют какие-либо сведения о возможности использования керамических материалов на основе метасиликата магния и/или метасиликата кальция для изготовления расклинителей нефтяных скважин.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что из представленных с возражением источников информации выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие, по меньшей мере, с одним отличительным признаком способа по оспариваемому патенту для любого из альтернативных вариантов его осуществления, касающимся использования метасиликата магния и/или метасиликата кальция, однако в возражении не представлено источников информации, подтверждающих влияние этих признаков на указанный в описании к оспариваемому патенту технический результат.

На основании изложенного можно сделать вывод, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень» (см. подпункт 2 пункта 19.5.3 Правил ИЗ и пункт 1 статьи 4 Патентного закона).

В связи с вышесделанным выводом анализ отличительного признака, касающегося того, что материал гранулируют до насыпного веса сырых гранул не менее $1,2 \text{ г/см}^2$, не проводился, поскольку данная оценка не изменяет вывод

о соответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В отношении доводов лица, подавшего возражение, касающихся того, что достижение технического результата может быть обеспечено только при условии использования дополнительных существенных признаков, касающихся размера измельченного материала и размера гранул пропанта, а также касающихся использования спекающих или модифицирующих добавок, которые отсутствуют в формуле изобретения по оспариваемому патенту, можно отметить следующее.

В отношении указанных в описании к оспариваемому патенту размеров частиц и гранул следует отметить, что как в упомянутом описании, так и в уровне техники, отсутствуют какие-либо сведения, дающие основания считать указанные размеры существенными и подлежащими включению в формулу изобретения.

Примеры осуществления изобретения, приведенные в описании к оспариваемому патенту, в частности, проанализированные выше пример 1 и сравнительный пример 2, также не подтверждают доводы лица, подавшего возражение, о наличии причинно-следственной связи между признаками, касающимися использования спекающих или модифицирующих добавок и размера измельченного материала и гранул, и техническим результатом, заключающимся в повышении прочности при снижении твердости пропанта и насыпного веса.

Представленные с возражением источники информации также не подтверждают доводы, приведенные лицом, подавшим возражение.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.07.2018, патент Российской Федерации на изобретение №2235702 оставить в силе.