

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 Общества с ограниченной ответственностью «НИКА-ПЕТРОТЭК» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 30.10.2018, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение №2655335, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №2655335 на изобретение «Керамический пропант» выдан по заявке №2016117899/03 с приоритетом от 06.05.2016 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ФОРЭС» (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«Керамический пропант, представляющий собой прочные обожженные гранулы на основе оксидов магния, кремния и железа при любом соотношении компонентов, причем указанный пропант в своем составе дополнительно содержит комбинацию оксидов алюминия, калия, натрия, кальция, хрома при следующем содержании, мас. %:

оксид алюминия 0,1–5,0

оксид калия 0,1–2,0

оксид натрия 0,1–2,0

оксид кальция 0,1–3,0

оксид хрома 0,1–1,0

указанная основа остальное».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса было подано возражение, мотивированное несоответствием изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень», наличием в формуле изобретения, с которой выдан оспариваемый патент, признаков, не раскрытых на дату подачи заявки, 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.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- Патентный документ RU 2235703 С1, дата публикации 10.09.2004 (далее – [1]);

- Патентный документ RU 2437913 С1, дата публикации 27.12.2011 (далее – [2]);

- Патентный документ RU 2446200 С1, дата публикации 27.03.2012 (далее – [3]);

- Патентный документ RU 2476477 С1, дата публикации 27.02.2013 (далее – [4]);

- Патентный документ RU 2235702 С2, дата публикации 10.09.2004 (далее – [5]);

- ГОСТ Р 54571-2011 «Пропанты магнезиально-кварцевые. Технические условия», Стандартинформ, М., 2013 (далее – [6]);

- Сведения из Интернет, представляющие собой статью «Дунит» (далее – [7]);

- Таблица сравнения химических составов расклинивающих агентов (далее – [8]);
- В.Л. Балкевич, «Техническая керамика», М., Издательство литературы по строительству, 1968 г., с. 150-153 (далее – [9]);
- Патентный документ RU 2336293 С1, дата публикации 20.10.2008 (далее – [10]);
- Патентный документ RU 2644359 С1, дата публикации 09.02.2018 (далее – [11]);
- Патентный документ RU 2613676 С1, дата публикации 21.03.2017 (далее – [12]);
- Патентный документ RU 2617853 С1, дата публикации 28.04.2017 (далее – [13]);
- Патентный документ RU 2513792 С1, дата публикации 20.04.2014 (далее – [14]);
- Патентный документ RU 2563853 С1, дата публикации 20.09.2015 (далее – [15]);
- Патентный документ RU 2547033 С1, дата публикации 10.04.2015 (далее – [16]);
- Патентный документ ЕА 009375 В1, дата публикации 28.12.2007 (далее – [17]);
- Патентный документ RU 2615197 С1, дата публикации 04.04.2017 (далее – [18]);
- Патентный документ RU 2491254 С1, дата публикации 27.08.2013 (далее – [19]);
- Патентный документ RU 2588634 С1, дата публикации 10.07.2016 (далее – [20]);
- Н.Г. Васильева, «Оценка эффективности трепела как почвенного мелиоранта», Проблемы агрохимии и экологии, 2017 г., № 3., с. 24-25 (далее – [21]);

- Г.Н. Масленникова, «Минерально-сырьевая база Урала для керамической, огнеупорной и стекольной промышленности. Справочное пособие», Издательство ТПУ, 2009 г., с. 178 (далее – [22]);
- Л.Б. Хорошавин, «Форстерит  $2\text{MgO}\cdot\text{SiO}_2$ », М., Теплотехник, 2004 г., с. 66-67, 73, 148 (далее – [23]);
- Н.Л. Добрецов и др., «Породообразующие пироксены», М., Наука, 1971 г., с. 346-348 (далее – [24]);
- Л.Б. Хорошавин и др., «Магнезиальные огнеупоры», Справочник, М., Интернет Инжиниринг, 2001 г., с. 148-149 (далее – [25]);
- П.Г. Усов, В.Н. Турина, «Влияние дисперсности кристаллов метасиликата магния на стабилизацию протоэнстатита», Известия Томского ордена октябрьской революции и ордена трудового красного знамени политехнического института имени С.М. Кирова, 1974 г., том 234, с. 53 -56 (далее – [26]);
- Н.А. Торопов и др., «Диаграммы состояния силикатных систем», Справочник. Выпуск третий Тройные системы, Ленинград, Наука, 1972 г., с. 100-105 (далее – [27]);
- И.Д. Кащеев и др., «Химическая технология огнеупоров», М., Интернет Инжиниринг, 2007 г., с. 410-411 (далее – [28]);
- Первоначальные материалы заявки №2016117899 (заявление, описание, формула, реферат) от 06.05.2016 (далее – [29]);
- Запрос экспертизы по существу по заявке №2016117899 от 26.02.2018 (далее – [30]);
- Ответ на запрос экспертизы по существу (письмо № 01-29/62 от 21.03.2018) с приложением описания и формулы изобретения (далее – [31]);
- Дополнение к ответу на запрос экспертизы по существу (письмо № 01-29/63 от 22.03.2018) с приложением листа описания и формулы изобретения (далее – [32]);

- Решение о выдаче патента на изобретение по заявке №2016117899 от 23.04.2018 (далее – [33]).

В отношении наличия в формуле изобретения, с которой выдан оспариваемый патент, признаков, не раскрытых на дату подачи заявки, лицо, подавшее возражение, приводит следующие доводы.

По мнению лица, подавшего возражение, независимый пункт формулы изобретения по оспариваемому патенту содержит существенный признак, определяющий количественное содержание основы пропанта, а именно признак «указанная основа остальное», который не был раскрыт в материалах заявки на дату ее подачи.

При этом примеры осуществления изобретения, приведенные в описании к оспариваемому патенту, на основании которых, как полагает лицо, подавшее возражение, указанный признак был внесен в формулу изобретения, не позволяют сделать вывод о том, что данный признак был раскрыт в материалах заявки на дату ее подачи.

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 изобретения по оспариваемому патенту и не подтверждают возможность получения заявленного технического результата.

По мнению лица, подавшего возражение, указанный в описании изобретения к оспариваемому патенту технический результат, заключающийся в снижении деградации прочности пропанта, не является ясным для специалиста на основании уровня техники.

Также в возражении указано, что в описании к оспариваемому патенту отсутствуют примеры осуществления изобретения, подтверждающие возможность достижения приведенного в описании к оспариваемому патенту

технического результата, во всех количественных диапазонах содержания компонентов, приведенных в независимом пункте формулы изобретения по оспариваемому патенту.

Также лицо, подавшее возражение, отмечает, что признак формулы изобретения по оспариваемому патенту «при любом соотношении», относящийся к количественному содержанию в пропанте оксидов магния, кремния и железа, выражен общим понятием и в описании к оспариваемому патенту не подтверждена возможность осуществления изобретения при использовании любого сырья на основе оксидов магния, кремния и железа при любом соотношении этих компонентов.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, указывает на то, что признаки изобретения выражены в формуле таким образом, что не обеспечивают возможности понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания.

Так, по мнению лица, подавшего возражение, в такой редакции независимого пункта формулы изобретения по оспариваемому патенту не ясно, что именно охарактеризовано присутствием соответствующих химических элементов - используемое для изготовления пропанта сырье или сам готовый пропант.

Как указано в возражении признаки «пропант на основе оксидов магния, кремния и железа» буквально указывают на то, что для изготовления пропанта используется сырье, содержащие оксиды, магния, кремния и железа. Однако далее в формуле указано, что пропант в своем составе дополнительно содержит комбинацию оксидов алюминия, калия, натрия, кальция, хрома. Исходя из этого, не ясно присутствуют ли в готовом продукте оксиды магния, кремния и железа и вводятся ли оксиды алюминия, калия, натрия, кальция, хрома дополнительно и помимо использования некоего сырья на основе оксидов магния, кремния и железа при изготовлении пропанта.

Также в возражении указано, что в описании к оспариваемому патенту

отсутствует описание способа получения заявленного пропанта и сведения, приведенные в описании к оспариваемому патенту, не позволяют определить, какие конкретно ингредиенты и в каком количестве необходимо использовать для изготовления пропанта по оспариваемому патенту.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, делает вывод о том, что документы заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, не соответствуют требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления группы изобретений специалистом в данной области техники.

В отношении несоответствия группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень» в возражении отмечено следующее.

По мнению лица, подавшего возражение, традиционным сырьем для изготовления пропантов является, в частности, дунит, химический состав которого согласно источнику информации [7] соответствует качественному составу пропанта, охарактеризованного в формуле изобретения по оспариваемому патенту.

При этом в возражении указано, что отличительным признаком пропанта по оспариваемому патенту от указанного ближайшего аналога является количественное содержание некоторых компонентов.

Количественные признаки химического состава пропанта, по мнению лица, подавшего возражение, известны из множества других источников информации, ставших общедоступными на дату приоритета изобретения по оспариваемому патенту.

Также в возражении выражено мнение о том, что комбинация оксидов алюминия, калия, натрия, кальция, хрома не оказывает никакого влияния на процесс «старения» пропантов, полученных в соответствии с оспариваемым патентом, и, соответственно, не позволяет достичь заявленный в данном патенте технический результат.

Также лицо, подавшее возражение, отмечает, что отсутствует причинно-следственная связь между отличительными признаками формулы изобретения по оспариваемому патенту, которые характеризуют количественный состав химических элементов в составе пропанта, и указанным в описании к оспариваемому патенту техническим результатом, что не позволяет рассматривать эти признаки в качестве существенных, и, соответственно, обуславливающих наличие изобретательского уровня у изобретения по оспариваемому патенту.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого на заседании коллегии 25.01.2019 поступил отзыв.

В отзыве и в дополнительных к нему материалах указано следующее.

В отношении доводов возражения, касающихся того, что формула изобретения по оспариваемому патенту содержит признаки, не раскрытые в материалах заявки на дату ее подачи, патентообладатель отмечает, что включенный в формулу признак «указанная основа остальное» не был указан в материалах заявки в буквальной формулировке, однако он был раскрыт в описании, содержащемся в заявке на дату ее подачи.

В отношении доводов лица, подавшего возражение, касающихся того, что документы заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, не соответствуют требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления группы изобретений специалистом в данной области техники, в отзыве отмечено, что приведенные в описании оспариваемого патента сведения, в частности, примеры осуществления изобретения, подтверждают возможность осуществления изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения, а все признаки формулы изобретения и формулировка технического результата являются ясными для специалиста.



По мнению патентообладателя представленные примеры показывают возможность осуществления изобретения во всех указанных в формуле изобретения количественных интервалах значений содержания компонентов и являются достаточными для подтверждения возможности осуществления изобретения.

Также в отзыве отмечено, что изобретение по оспариваемому патенту соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

По мнению патентообладателя все признаки, приведенные в формуле изобретения по оспариваемому патенту, находятся в причинно-следственной связи с техническим результатом, заключающимся в снижении деградации прочности пропанта с течением времени, а приведенные в возражении источники информации не подтверждают известность материала, охарактеризованного в формуле изобретения.

Кроме того, в отзыве указано, что источник информации [7], упомянутый в возражении, не может быть включен в уровень техники для оценки патентоспособности изобретения по оспариваемому патенту, поскольку он представляет собой сведения из сети Интернет и для него отсутствует документальное подтверждение даты, с которой указанные сведения стали общедоступными

Для подтверждения доводов патентообладателем приложены копии следующих материалов:

- Определение Верховного суда Российской Федерации № 300-КГ18-19429 от 22.01.2019 (далее – [34]).

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

С учетом даты подачи заявки (06.05.2016), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности изобретения по указанному патенту включает Кодекс 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, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. № 327, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.02.2009 № 13413 и опубликованным 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 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;

- наличия в формуле изобретения, которая содержится в решении о выдаче патента, признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в документах, представленных на эту дату.

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 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 1393 Кодекса федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности вносит по заявлению правообладателя в выданный патент на изобретение, полезную

модель или промышленный образец и (или) в соответствующий государственный реестр изменения, относящиеся к сведениям о правообладателе и (или) об авторе, в том числе к наименованию, имени правообладателя, его месту нахождения или месту жительства, имени автора, адресу для переписки, а также изменения для исправления очевидных и технических ошибок.

Согласно пункту 5 статьи 1393 Кодекса федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности публикует в официальном бюллетене сведения о любых изменениях записей в государственных реестрах.

Согласно подпункту 2 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ проверка изобретательского уровня может быть выполнена по следующей схеме: определение наиболее близкого аналога в соответствии с пунктом 10.7.4.2 Регламента ИЗ; выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков); при наличии признаков, характеризующих иное решение, не считающееся изобретением, эти признаки не принимаются во внимание как не относящиеся к заявленному изобретению; выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения; анализ уровня техники с целью подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат. Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе указанной выше проверки 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.

Согласно подпункту 7 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ 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 1 пункта 26.3 Регламента ИЗ 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 подпункту 2 пункта 26.3 Регламента ИЗ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники для сведений, полученных в электронном виде - через Интернет, является либо дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена и может быть документально подтверждена, либо, если эта дата отсутствует - дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

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

Согласно пункту 10.7.4.5 Регламента ИЗ в разделе описания «Осуществление изобретения» приводятся сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении изобретения того технического результата, который указан в разделе описания "Раскрытие изобретения". В качестве таких сведений приводятся объективные данные, например, полученные в результате проведения эксперимента, испытаний или оценок,

принятых в той области техники, к которой относится заявленное изобретение или теоретические обоснования, основанные на научных знаниях. При использовании для характеристики изобретения количественных признаков, выраженных в виде интервала значений, показывается возможность получения технического результата во всем этом интервале.

Согласно подпункту 5 пункта 24.4 Регламента ИЗ при проверке формулы на соответствие требованию подпункта 2 пункта 10.8 Регламента ИЗ проверяется правомерность применения использованной заявителем степени обобщения при характеристике признаков, включенных в формулу изобретения. В частности, если признак охарактеризован на уровне функции, свойства, то проверяется наличие в описании сведений, подтверждающих достаточность охарактеризованного в такой форме признака в совокупности с остальными признаками, включенными в независимый пункт формулы изобретения, для получения технического результата, указанного заявителем. Если признак охарактеризован общим понятием, охватывающим различные частные формы его выполнения, проверяется, представлены ли в описании изобретения сведения о частных формах выполнения этого признака, позволяющие специалисту в данной области техники обобщить эти сведения до общего понятия, указанного в формуле изобретения. Если о возможности получения указанного заявителем технического результата могут свидетельствовать лишь экспериментальные данные, проверяется наличие в описании изобретения примеров его осуществления с приведением соответствующих данных, а также достаточность их для вывода о возможности достижения такого технического результата не только в частных случаях, охваченных представленными примерами, и правомерности использованной заявителем степени обобщения при характеристике признаков изобретения.

Согласно подпункту 3 пункта 24.7 Регламента ИЗ при поступлении дополнительных материалов, представленных заявителем и принятых к

рассмотрению, проверяется, не изменяют ли они сущность заявленного изобретения. Дополнительные материалы признаются изменяющими сущность заявленного изобретения, если они содержат подлежащие включению в формулу признаки, не раскрытые на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи. Пункты формулы, содержащие указанные признаки, к рассмотрению не принимаются.

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 того, что формула изобретения по оспариваемому патенту содержит признаки, не раскрытые в материалах заявки на дату ее подачи, показал следующее.

В возражении сделан вывод о том, что на дату подачи не был раскрыт включенный в формулу признак: «указанная основа – остальное». В этой связи необходимо отметить, что в соответствии с первоначальной формулой изобретения керамический пропант представляет собой прочные обожженные гранулы на основе оксидов магния, кремния и железа при любом соотношении компонентов и дополнительно содержит комбинацию оксидов алюминия, калия, натрия, кальция, хрома. В формуле были приведены содержания перечисленных дополнительно включенных оксидов, суммарное содержание которых не превышает 13 мас.%. При этом первоначальная формула и приведенные в описании примеры дают однозначное представление о составе композиции, в которой остальные 87 мас.% приходятся на указанную основу – оксиды магния, кремния и железа.

Несмотря на то, что включенный в формулу признак «указанная основа - остальное» именно в такой формулировке в первоначальных материалах заявки не изложен, данный признак раскрыт в материалах заявки на дату её подачи и включен в формулу по предложению экспертизы (запрос экспертизы [30]).

Предложенное уточнение формулы изобретения путем включения этого признака в формулу изобретения носит редакционный характер и связано с одним из требований к описанию композиции и к изложению формулы, характеризующей композицию (см. пункты 10.8.3 и 10.7.4.5 Регламента ИЗ), согласно которому при выражении количественного содержания ингредиентов в формуле в процентах суммарное содержание всех ингредиентов должно равняться 100%.

Таким образом, возражение не содержит доводы, позволяющие признать, что формула изобретения по оспариваемому патенту содержит признаки, не раскрытые в материалах заявки на дату ее подачи.

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.

Как указано выше, часть доводов возражения в отношении упомянутого критерия связано с наличием в описании к оспариваемому патенту признаков, касающихся технической задачи, сформулированной как «снижение деградации прочности пропанта с течением времени», которая, по мнению лица, подавшего возражение, не является ясной.

При этом на заседании коллегии, проходившем 25.01.2019, в отношении данной формулировки коллегия пришла к выводу о наличии стилистической неточности, 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 «снижение деградации прочности пропанта с течением времени» подразумевается снижение прочностных характеристик расклинителя с течением времени.

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 формулировку технической задачи «снижение деградации прочности пропанта с течением времени», указав в качестве технической задачи изобретения «создание пропанта, в меньшей степени теряющего прочность с течением времени».

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 13.02.2019, бюл. № 5) (см. пункты 4 и 5 статьи 1393 Кодекса).

Что касается остальных доводов, приведенных в возражении, то можно отметить следующее.

В описании изобретения к оспариваемому патенту приведены примеры осуществления изобретения. Эти примеры показывают возможность осуществления изобретения с достижением указанного в описании технического результата (снижение деградации прочности пропанта с течением времени) при граничных величинах содержания компонентов пропанта и при величинах содержания, находящихся в середине указанных в формуле изобретения интервалов значений. Приведены также примеры, показывающие невозможность достижения указанного технического результата при содержаниях компонентов состава, находящихся за пределами указанных в формуле интервалов.

В возражении не приведены аргументы в обоснование невозможности осуществления изобретения при каком-либо содержании компонентов пропанта, соответствующем указанным в формуле изобретения оспариваемого патента интервалам.



При этом следует отметить, что количество приводимых в описании примеров нормативными документами не ограничивается.

Также можно отметить, что приведенные в описании к оспариваемому патенту сведения ясно дают понять специалисту, какие вещества используют при изготовлении пропанта и в каком количестве, а также имеются сведения о том, как можно получить пропант по оспариваемому патенту.

Кроме того, в описании к оспариваемому патенту приведены теоретические обоснования, основанные на научных знаниях, подтверждающие возможность достижения приведенного в этом описании технического результата.

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

Следовательно, в описании к оспариваемому патенту показано, каким образом возможно осуществить изобретение в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения по оспариваемому патенту, а приведенные в описании примеры осуществления подтверждают возможность получения технического результата, указанного в описании к оспариваемому патенту.

Таким образом, описание к оспариваемому патенту удовлетворяет положениям пунктов 10.7.4.3 («Раскрытие изобретения») и 10.7.4.5 («Осуществление изобретения») Регламента ИЗ.

Констатируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что возражение не содержит доводов, позволяющих 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.

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

В возражении в обоснование несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень» указан ряд патентных документов, сведения из которых обобщены в сравнительной таблице (источник информации [8]). В возражении отмечено, что в упомянутой сравнительной таблице показана известность из указанных в возражении патентных документов количественных признаков, характеризующих состав пропанта, охарактеризованного в формуле изобретения по оспариваемому патенту.

В сравнительной таблице [8] в отношении одного из патентных документов – патентного документа [17], лицом, подавшим возражение, приведены расчетные интервалы содержаний компонентов состава в готовом продукте (пропанте). При этом в сравнительной таблице указано на наличие в готовом продукте по патентному документу [17] всех компонентов, присущих пропанту по оспариваемому патенту, в том числе на наличие оксида хрома.

Как показал анализ, из патентного документа [17] известен керамический пропант, представляющий собой прочные обожженные гранулы, полученные из исходной композиции на основе оксидов магния (20-28 мас.%), кремния (50-65 мас.%) и железа (4-8 мас.%), причем указанная композиция в своем составе дополнительно содержит комбинацию оксидов алюминия, калия, натрия, кальция, при следующем содержании, мас.‰: оксид алюминия - 3-8; оксид калия - 0,3-1,2; оксид натрия - 0,3-1,5 и оксид кальция - 0,4-3,0 [реферат, формула, табл. 1, 2, стр. 3, строки 46-49].

Отличием керамического пропанта по оспариваемому патенту от пропанта, охарактеризованного в патентном документе [17], является наличие в его составе оксида хрома.

В отношении использования оксида хрома в составе керамического пропанта необходимо отметить следующее.

В описании к оспариваемому патенту поясняется, что оксиды алюминия, калия, натрия, кальция и хрома являются стеклообразующими и при обжиге и последующем охлаждении образуют вязкую стеклофазу, компенсирующую внутренние напряжения в пропанте, и, тем самым, оказывающую благоприятное воздействие на долговременную прочность пропанта. Вместе с тем, в описании к оспариваемому патенту не раскрыто, каким образом включение именно оксида хрома в состав пропанта влияет на достижение указанного технического результата, и не приведен пример осуществления, подтверждающий невозможность достижения указанного технического результата при отсутствии в составе пропанта оксида хрома.

Таким образом, в описании к оспариваемому не показана причинно-следственная связь между признаком, касающимся наличия в составе керамического пропанта оксида хрома, и техническим результатом, заключающимся в снижении деградации прочности пропанта с течением времени, в связи с чем указанный признак не может быть отнесен к существенному.

С учетом вышеизложенного при анализе соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень» подтверждения известности влияния указанного отличительного признака на технический результат не требуется (см. подпункт 7 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ).

Из патентного документа [10] известно включение оксида хрома с содержанием 0,48 мас.% в состав пропанта, сформированного из стеклянных сфер, обладающего повышенной прочностью. При этом в состав данного пропанта входят все компоненты, указанные в формуле изобретения по оспариваемому патенту, с их содержанием, величина которого находится

внутри указанного в формуле изобретения интервала значений для каждого из компонентов пропанта [формула, стр. 3, строки 38-48, пример 2].

Таким образом, сведения, содержащиеся в патентном документе [10], раскрывают использование определенного количества оксида хрома для изготовления керамических пропантов с повышенной прочностью.

Констатируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что возражение содержит доводы, позволяющие признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень» (см. подпункт 2 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ и пункт 2 статьи 1350 Кодекса).

В отношении указанных в возражении источников информации [1]-[6], [9], [11]-[16], [18]-[28] можно отметить, что содержащиеся в них сведения характеризуют общий уровень техники в области, к которой относится изобретение по оспариваемому патенту, и они приведены для сведения.

Источник информации [7] содержит сведения из сети Интернет и для него отсутствует документальное подтверждение даты помещения этих сведений в электронную среду, в связи с чем указанный источник информации не может быть включен в уровень техники для оценки патентоспособности изобретения по оспариваемому патенту.

В отношении источников информации [29]-[33], представленных лицом, подавшим возражение, можно отметить, что они содержат сведения о делопроизводстве по заявке, по которой был выдан оспариваемый патент, и приведены для сведения.

В отношении определения Верховного суда [34], представленного патентообладателем, следует отметить, что данное определение касается дела по оспариванию действия иного патента и приведенный в нем анализ не изменяет сделанного выше вывода.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 30.10.2018, признать патент Российской Федерации на изобретение №2655335 недействительным полностью.**