

**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 10.04.2019, 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 с приоритетом от 10.10.2002 на имя Шмотьева Сергея Федоровича и Плинера Сергея Юрьевича (далее – патентообладатель) 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 1215-1290°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:

- Патентный документ RU 2163227 С1, дата публикации 20.02.2001 (далее – [1]);

- ГОСТ Р 51761-2001 «Пропанты алюмосиликатные. Технические условия», ИПК Издательство стандартов, М., 2001 г. (далее – [2]);

- ГОСТ Р 54571-2011 «Пропанты магнезиально-кварцевые. Технические условия», Стандартинформ, М., 2013 г. (далее – [3]);

- К.К. Стрелов, И.Д. Кащеев, «Теоретические основы технологии огнеупорных материалов», М., Металлургия, 1996 г., с. 60, 61, 367, 368 (далее – [4]);

- В.С. Горшков и др., «Физическая химия силикатов и других тугоплавких соединений», М., Высшая школа, 1988 г., с. 242-247, 340-343 (далее – [5]);

- И.Л. Кнунянц, «Химия. Большой энциклопедический словарь», 2-е издание, «Большая Российская энциклопедия», М., 1998 г., с. 309 (далее – [6]);

- П.П. Будников, «Химическая технология керамики и огнеупоров», Из-во литературы по строительству, М., 1972 г., с. 318-320 (далее – [7]);

- 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 – [8]);

- Патентный документ SU 1346628, дата публикации 23.10.1987 (далее – [9]);

- И.Л. Кнунянц, «Химическая энциклопедия», Советская энциклопедия, т. 2, М., 1990 г., стр. 298 (далее – [10]);

- М.Н. Бобкова, «Физическая химия силикатов и тугоплавких соединений», Минск, Высшая школа, 1984 г., с. 96, 108, 109 (далее – [11]);

- С.А. Кузнецов, «Большой толковый словарь русского языка», Норинт, Санкт-Петербург, 2000 г., с. 1500 (далее – [12]);

- Патентный документ RU 2098618 С1, дата публикации 10.12.1997 (далее – [13]);

- М.К. Алексеев и др., «Керамические материалы для металлургии», Наука Производству, 1999 г., №9 (22), с.25-26 (далее – [14]);
- Патентный документ SU 622790, дата публикации 05.09.1978 (далее – [15]);
- 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 – [16]);
- Патентный документ SU 681021, дата публикации 25.08.1979 (далее – [17]);
- Патентный документ SU 501051, дата публикации 30.01.1976 (далее – [18]);
- П.Г. Усов и др., «Получение керамики с диопсидовой кристаллической фазой на основе тремолита», Известия томского ордена октябрьской революции и трудового красного знамени политехнического института имени С.М. Кирова, т. 250, Томск, 1975 г., с. 36-39 (далее – [19]);
- Патентный документ SU 675033, дата публикации 25.07.1979 (далее – [20]);
- Ю.И. Алексеев, В.И. Верещагин, «Формирование кристаллических фаз электрокерамики в системе  $\text{CaO-MgO-Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ », Стеклокерамика, 1997 г., №11 (далее – [21]);
- И.А. Булавин и др., «Тепловые процессы в технологии силикатных материалов», М., Стройиздат, 1982 г., с. 3-5, 12-13 (далее – [22]);
- М.О. Юшкевич, М.И. Роговой, «Технология керамики», 3-е изд., Изд-во лит-ры по строительству, М., 1969 г., с. 36-37, 152-153, 160-163 (далее – [23]);
- В.Л. Балкевич, «Техническая керамика», М., Изд-во лит-ры по строительству, 1968 г., с. 174 (далее – [24]);
- К.К. Стрелов, «Теоретические основы технологии огнеупорных материалов», М., Металлургия, 1985 г., с. 108-109 (далее – [25]);
- В.Ф. Павлов, «Физико-химические основы обжига изделий строительной керамики», М., Стройиздат, 1977 г., с. 38, 39 (далее – [26]);
- Р.К. Мозберг, «Материаловедение. Учебное пособие», 2-е издание, перераб., М., Высшая школа, 1991 г., 62-67 (далее – [27]);

- У.Д. Кингери «Введение в керамику», издание второе, М., Изд-во лит-ры по строительству, 1967 г., с. 390-396 (далее – [28]).

На заседании коллегии, состоявшемся 27.08.2019 лицом, подавшим возражение, доводы о несоответствии изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость» были отозваны (см. приложение №9 к протоколу).

В отношении несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень» лицом, подавшим возражение, отмечено, что ближайшими аналогами для изобретения по оспариваемому патенту являются способы изготовления керамических расклинителей нефтяных скважин, раскрытые в патентном документе [1] и в ГОСТе [2].

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 (1);
- керамическое сырье гранулируют до насыпного веса сырых гранул не менее  $1,2 \text{ г/см}^3$  (2);
- керамическое сырье обжигают при температуре  $1215-1290^\circ\text{C}$  (3).

В возражении отмечено, что отличительный признак (1) выражен альтернативными понятиями, характеризующими несколько альтернативных вариантов выполнения способа по оспариваемому патенту и касающимися использования метасиликата магния и/или метасиликата кальция.

При этом, по мнению лица, подавшего возражение, отличительный признак, касающийся использования метасиликата магния, известен из совокупности сведений, раскрытых в источниках информации [5]-[9], отличительный признак, касающийся использования метасиликата кальция, известен из совокупности сведений, раскрытых в источниках информации [8], [10]-[14], а отличительный признак, касающийся одновременного использования метасиликата магния и метасиликата кальция, известен из источников информации [15]-[21].

Также в возражении отмечено, что отличительный признак (2), касающийся того, что керамическое сырье гранулируют до насыпного веса сырых гранул не менее  $1,2 \text{ г/см}^3$ , известен из патентного документа [13], а в источнике информации [4] раскрыта взаимосвязь насыпного веса сырых гранул и готового продукта.

В отношении отличительного признака (3), касающегося того, что керамическое сырье обжигают при температуре  $1215\text{-}1290^\circ\text{C}$ , лицо, подавшее возражение, отмечает, что указанный признак раскрыт в наиболее близком аналоге – патентном документе [1], однако также известен из источников информации [11], [18]-[24].

Таким образом, в возражении выражено мнение о том, 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 твердости и насыпного веса пропанга, и совокупностью признаков, приведенных в формуле изобретения по оспариваемому патенту.

При этом в возражении отмечено, что существует определенная корреляционная зависимость между такими характеристиками, как прочность и твердость. В частности, лицо, подавшее возражение, выражает мнение о том, что снижение твердости материала неизбежно приводит к повышению прочности и наоборот. В подтверждение указанных доводов в возражении приведены источники информации [8], [27] и [28].

Также, лицо, подавшее возражение, отмечает, что достижение упомянутого выше технического результата может быть обеспечено только при условии использования дополнительных существенных признаков, которые отсутствуют в 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, а, следовательно, подтверждения известности влияния отличительных признаков на технический результат не требуется.

Патентообладатель в установленном порядке был ознакомлен с материалами возражения, от которого в корреспонденции от 10.07.2019, а также на заседании коллегии, состоявшемся 12.07.2019, поступил отзыв.

По мнению патентообладателя в возражении отсутствуют какие-либо доводы в обоснование несоответствия технического решения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость».

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

По мнению патентообладателя в возражении ошибочно отождествляется признак «керамический материал», приведенный в формуле изобретения оспариваемого патента, с признаком «керамическое сырье», указанным в патентном документе [1]. Так, в материалах к оспариваемому патенту под керамическим материалом понимается обработанное керамическое сырье, в связи с

чем такой материал сырьем уже не является.

Для подтверждения данного мнения в отзыве приведены следующие источники информации:

- «Авиация. Энциклопедия» под ред. Свищева Г.П., Научное издательство «Большая Российская Энциклопедия», Центральный Аэрогидродинамический Институт им. проф. Н.Е. Жуковского, Москва, 1994 г., с. 271 (далее – [29]);

- «Энциклопедия Неорганических Материалов», том 1, Главная редакция Украинской Советской Энциклопедии, Киев, 1977, с. 571 (далее – [30]);

- «Геологический словарь», том второй, издание второе, Изд-во «Недра», Москва, 1978 г., с. 292 (далее – [31]);

- Р. Блех и др., «Технология тонкой керамики», М., Легкая и пищевая промышленность, 1983 г., с. 3, 10-11 (далее – [32]).

Кроме того, в отзыве отмечено, что отличие от технического решения, раскрытого в патентном документе [1], заключается не только в использовании материала, а не сырья, но и в химическом составе материала. Источник информации [15], по мнению патентообладателя, раскрывает готовую керамику сложного состава, а не «метасиликат магния и кальция». Значения насыпной плотности, раскрытые в источнике информации [13], относятся к керамическому сырью, а не к материалу.

В отношении известности из уровня техники температуры обжига керамического материала в отзыве отмечено, что как в патентном документе [1], так и в других источниках информации, упомянутых в возражении, обжигают другие материалы, не являющиеся готовым керамическим материалом в виде гранул с определенным насыпным весом.

Также в отзыве отмечено, что признаки, отнесенные в возражении к отличительным, 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.

В отношении доводов возражения, касающихся того, что снижение твердости материала неизбежно приводит к повышению прочности и наоборот, в отзыве отмечено, что источники информации [8], [27] и [28] не свидетельствуют о возможности достижения технического результата, заключающегося в повышении прочности при одновременном снижении твердости и насыпного веса керамических расклинвателей при использовании в качестве керамического материала метасиликата кальция и/или метасиликата магния.

Также патентообладатель отмечает, что 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, без которых, по мнению лица, подавшего возражение, не может быть достигнут технический результат, не являются существенными для достижения указанного технического результата.

В подтверждение вышеуказанных доводов с отзывом представлены экспериментальные данные (далее – [33]), согласно которым, по мнению патентообладателя, технический результат по оспариваемому изобретению достигается без указанных добавок и при различной крупности частиц керамического материала.

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

На заседании коллегии, состоявшемся 27.08.2019, от патентообладателя поступили дополнительные материалы, содержащие доводы, по существу



повторяющие доводы возражения.

По результатам рассмотрения возражения Роспатент принял решение от 02.10.2019: удовлетворить возражение, поступившее 10.04.2019, патент Российской Федерации на изобретение № 2235702 признать недействительным полностью.

Не согласившись с решением Роспатента от 02.10.2019, патентообладатель обратился в Суд по интеллектуальным правам.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 25.03.2021 по делу № СИП-978/2019 требования патентообладателя были удовлетворены. Решение Роспатента от 02.10.2019 было признано недействительным. На Роспатент возложена обязанность восстановить правовую охрану оспариваемого патента.

На данное решение лицом, подавшим возражение, была подана кассационная жалоба в Президиум Суда по интеллектуальным правам, по результатам рассмотрения которой Президиум Суда по интеллектуальным правам своим постановлением от 26.07.2021 по делу № СИП-978/2019 решение Суда по интеллектуальным правам от 25.03.2021 по делу № СИП-978/2019 отменил и направил дело на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Не согласившись с постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам, патентообладатель обратился в Верховный Суд Российской Федерации. Определением Верховного Суда Российской Федерации № 300-ЭС21-19323 от 28.10.2021 патентообладателю было отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 03.03.2022 по делу № СИП-978/2019 требования патентообладателя были удовлетворены. Решение Роспатента от 02.10.2019 было признано недействительным. На Роспатент возложена обязанность повторно рассмотреть данное возражение.

На данное решение лицом, подавшим возражение, была подана кассационная жалоба в Президиум Суда по интеллектуальным правам, по результатам

рассмотрения которой Президиум Суда по интеллектуальным правам своим постановлением от 01.07.2022 по делу № СИП-978/2019 решение Суда по интеллектуальным правам от 03.03.2022 по делу № СИП-978/2019 оставил без изменения.

Не согласившись с постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам, лицо, подавшее возражение, обратилось в Верховный Суд Российской Федерации. Определением Верховного Суда Российской Федерации № 300-ЭС21-19323 от 27.10.2022 лицу, подавшему возражение, было отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Как отмечено в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 01.07.2022 по делу № СИП-978/2019, проверка соответствия изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень» включает:

- определение наиболее близкого аналога (прототипа) (шаг 1);
- выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от этого наиболее близкого аналога (отличительных признаков) (шаг 2);
- выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения (шаг 3);
- анализ этих решений для установления известности влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат (шаг 4).

При этом Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что суд первой инстанции согласился с выводом Роспатента в том, что таким аналогом следует считать решение по патентному документу [1] и данный вывод не оспаривается сторонами спора.

В постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 01.07.2022 по делу № СИП-978/2019 отмечено, что решение, охарактеризованное в независимом пункте формулы изобретения оспариваемого патента, отличается от ближайшего аналога следующими функционально самостоятельными признаками:

в качестве керамического материала используют метасиликат магния и/или метасиликат кальция; керамическое сырье гранулируют до насыпного веса сырых гранул не менее  $1,2 \text{ г/см}^3$ . При этом в постановлении указано, что вывод Роспатента об известности данных признаков из источников информации, приведенных в возражении, является правомерным.

Таким образом, в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 01.07.2022 по делу № СИП-978/2019 сделан вывод о том, что Роспатент при анализе соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень» верно выполнил указанные выше шаги 1-3.

Вместе с тем в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 01.07.2022 по делу № СИП-978/2019 выражено согласие с выводом суда первой инстанции в том, что в описании оспариваемого изобретения содержится информация о причинно-следственной связи как минимум между отличительными признаками, характеризующими используемый в спорном способе материал, и заявленным для этого способа техническим результатом, заключающимся в повышении прочности при одновременном снижении твердости и насыпного веса керамических расклинителей. Кроме того, отмечено, что на основании описания оспариваемого изобретения с применением специальных познаний в соответствующей области техники суд первой инстанции правомерно установил, что заявленный технический результат оспариваемого изобретения достигается совокупностью признаков, приведенных в формуле оспариваемого изобретения.

Как отмечено в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 01.07.2022 по делу № СИП-978/2019, суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что для проверки соответствия спорного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень» необходимо выполнение всех четырех шагов подлежащей применению методики, и обязал Роспатент повторно провести проверку соответствия оспариваемого изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень» и выполнить шаг 4.

Таким образом, в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 01.07.2022 по делу № СИП-978/2019 сделан вывод о том, что невыполнение шага 4 методологии исследования изобретения на соответствие условию патентоспособности «изобретательский уровень» в ситуации, когда этот шаг подлежал выполнению, является достаточным основанием для повторного рассмотрения возражения.

На заседании коллегии, состоявшемся 26.04.2022, от лица, подавшего возражение, поступили дополнительные материалы, содержащие доводы, по существу повторяющие доводы возражения.

В корреспонденциях от 05.08.2022 от лица, подавшего возражение, поступили дополнительные материалы, содержащие комментарии в отношении постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 01.07.2022 по делу № СИП-978/2019, а также доводы, по существу повторяющие доводы возражения.

С дополнительными материалами представлены копии следующих документов:

- ГОСТ 9169-2021 «Сырье глинистое для керамической промышленности. Классификация», Российский институт стандартизации, М., введен в действие 01.04.2022 (далее – [34]);

- ГОСТ 3226-93 «Глины формовочные огнеупорные. Общие технические условия», Издательство стандартов, Минск, введен в действие 01.01.1995 (далее – [35]);

- ГОСТ 32026-2012 «Сырье глинистое для производства керамзитовых гравия, щебня и песка. Технические условия», Стандартиформ, М., введен в действие 01.01.2014 (далее – [36]);

- ГОСТ 17630-72 «Технологические процессы производства огнеупоров. Термины и определения», Издательство стандартов, 1975 г. (далее – [37]);

- ОСТ 14-23-226-88 «Технологические процессы производства огнеупоров. Термины и определения», Министерство черной металлургии СССР, М., дата

введения 01.01.1989 (далее – [38]);

- К.К. Стрелов, И.Д. Кащеев, «Теоретические основы технологии огнеупорных материалов», М., Metallургия, 1996 г., с. 100-107 (далее – [39]);

- В.С. Горшков и др., «Физическая химия силикатов и других тугоплавких соединений», Высшая школа, М., 1988 г., с. 346-349 (далее – [40]);

- П.Г. Усов, «Исследование процессов получения термостойкой и нестареющей стеатитовой керамики», Известия Томского ордена октябрьской революции и ордена трудового красного знамени политехнического института имени С.М. Кирова, том 195, 1974 г., стр. 52-61 (далее – [41]);

- стенограмма допроса эксперта в судебном заседании от 03.02.2022 по делу СИП-978/2019 (далее – [42]);

- заключение специалиста А.Д. Артемьева от 02.02.2022 (далее – [43]);

- заключение специалиста Г.С. Иваненко по результатам лингвистического исследования от 15.02.2022 (далее – [44]);

- выкипировка из материалов заявки на выдачу оспариваемого патента (далее – [45]);

- Б.В. Заславский «Краткий курс сопротивления материалов», Машиностроение, М., 1986 г., с. 230 (далее – [46]);

- А.Ю. Ишлинский, «Новый политехнический словарь», Большая Российская энциклопедия, М., 2000 г., с. 524 (далее – [47]);

- У.Д. Кингери, «Введение в керамику», Издание второе, Издательство литературы по строительству, М., 1967 г., с. 382 (далее – [48]).

На заседании коллегии, состоявшемся 08.09.2022, от патентообладателя поступили дополнительные материалы, содержащие доводы в отношении представленных лицом, подавшим возражение, источников информации [34]-[48], а также доводы, касающиеся технического результата изобретения по оспариваемому патенту и влияния отличительных признаков на указанный технический результат.

В корреспонденции от 08.11.2022 от патентообладателя поступили дополнительные доводы, касающиеся отсутствия у лица, подавшего возражение,

доказательств заинтересованности в подаче данного возражения.

В корреспонденции от 08.11.2022 и на заседании коллегии, состоявшемся 08.11.2022, от лица, подавшего возражение, поступили дополнительные материалы, содержащие копии следующих источников информации:

- справочник «Минералы», том 3, выпуск 2, Наука, М., 1981 г., с. 422-425, 492-497 (далее – [49]);

- Е.А. Козловский, «Горная энциклопедия», Советская энциклопедия, том 3, М., 1987 г., с. 412, 413 (далее – [50]).

В корреспонденциях от 21.11.2022 и 25.11.2022 от лица, подавшего возражение, поступили дополнительные материалы, содержащие доводы, по существу повторяющие доводы возражения и касающиеся известности влияния отличительных признаков изобретения по оспариваемому патенту на достижение технического результата.

На заседании коллегии, состоявшемся 01.12.2022, от патентообладателя поступили дополнительные материалы, содержащие доводы о несогласии с доводами лица, подавшего возражение.

На том же заседании коллегии от лица, подавшего возражение, поступили дополнительные материалы, содержащие копии следующих документов:

- постановление седьмого арбитражного апелляционного Суда от 01.08.2022 по делу № А03-15245/2018 (далее – [51]);

- постановление Суда по интеллектуальным правам от 10.10.2022 по делу № А03-15245/2018 (далее – [52]).

При этом согласно устным разъяснениям лица, подавшего возражение, постановления [51], [52] представлены в качестве подтверждения его заинтересованности в подаче данного возражения.

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 (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).

Согласно пункту 2 статьи 1398 Кодекса Патент на изобретение в течение срока его действия может быть оспорен путем подачи возражения в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности любым лицом. Патент на изобретение может быть оспорен заинтересованным лицом и по истечении срока его действия.

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 подпункту 1 пункта 3.2.4.3 Правил 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 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 19.5.3 Правил 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; 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 6 пункта 19.5.3 Правил известность влияния отличительных признаков заявленного изобретения на технический результат может быть подтверждена как одним, так и несколькими источниками информации. Допускается привлечение аргументов, основанных на общеизвестных в конкретной области техники знаниях, без указания каких-либо источников информации.

Согласно подпункту 7 пункта 19.5.3 Правил 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.

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.

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

В отношении доводов патентообладателя об отсутствии заинтересованности у лица, подавшего возражение, в подаче данного возражения необходимо отметить следующее.



Срок действия оспариваемого патента на дату подачи (10.04.2019) возражения не истек, в связи с чем данный патент может быть оспорен любым лицом (см. абзац первый пункта 2 статьи 1398 Кодекса).

При этом, как справедливо отметило лицо, подавшее возражение, в решении Суда по интеллектуальным правам от 03.03.2022 по делу № СИП-978/2019 и в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 01.07.2022 по делу № СИП-978/2019 Роспатенту предписано повторно рассмотреть данное возражение, в частности, провести проверку патентоспособности изобретения по оспариваемому патенту, в связи с чем отсутствуют какие-либо правовые основания для прекращения делопроизводства по данному возражению.

Также необходимо отметить, что поскольку лицом, подавшим возражение, были отозваны доводы о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», соответствующий анализ и оценка не проводились.

Кроме того, на заседании коллегии, состоявшемся 27.08.2019, от патентообладателя поступило ходатайство с просьбой не учитывать доводы, изложенные в отзыве, в той части, которая касается признака «керамический материал».

В связи с этим дальнейший анализ патентоспособности изобретения по оспариваемому патенту проводился без учета указанных доводов отзыва, а также без учета сведений, приведенных в источниках информации [29]-[32], которые были приложены для подтверждения данных доводов.

В отношении несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень» с учетом выводов, сделанных в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 01.07.2022 по делу № СИП-978/2019, можно отметить следующее.

В качестве сведений, на основании которых в возражении сделан вывод о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию

патентоспособности «изобретательский уровень», приводятся сведения из патентного документа [1] и ГОСТа [2].

Анализ данных источников информации показал, что наиболее близким аналогом способа по оспариваемому патенту является техническое решение, раскрытое в патентном документе [1], характеризующее способ получения керамических расклинвателей нефтяных скважин.

Так, способ по патентному документу [1] 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 [1], 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/см<sup>3</sup>.

Данный вывод, касающийся выявленных отличительных признаков, также был подтвержден и постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 01.07.2022 по делу № СИП-978/2019.

Здесь следует отметить, что в формуле изобретения по оспариваемому патенту содержится ряд признаков, выраженных альтернативными понятиями, характеризующих несколько альтернативных вариантов выполнения способа по оспариваемому патенту. К таким признакам, в частности, относятся признаки, касающиеся использования метасиликата магния и/или метасиликата кальция.

В отношении вышеуказанных отличительных признаков необходимо отметить следующее.

Из источников информации [5]-[7] известно использование метасиликата магния для получения магниезиальных керамических материалов (см. стр. 242-247 источника информации [5], стр. 309 источника информации [6], стр. 318, 319 источника информации [7]).

Из источников информации [8], [10] и [11] известно использование метасиликата кальция (волластонита) для получения керамических материалов (см.

стр. 184 источника информации [8], стр. 298 источника информации [10], стр. 109 источника информации [11]).

Из источников информации [16] и [19] известно использование метасиликата кальция-магния (диоксида) для получения керамических материалов (см. стр. 3, 6 источника информации [16], стр. 36 источника информации [19]).

Из патентного документа [13] известно, что при получении расклинивателей грануляцию сырых гранул перед их обжигом осуществляют до насыпного веса больше  $1 \text{ г/см}^3$  (т.е. включая диапазон не менее  $1,2 \text{ г/см}^3$ ) (см. формула, стр. 4, строки 3-5).

Таким образом, из уровня техники известны решения, имеющие признаки, совпадающие с отличительными признаками изобретения по оспариваемому патенту, касающиеся того, что в качестве керамического материала используют метасиликат магния и/или метасиликат кальция, который гранулируют до насыпного веса сырых гранул не менее  $1,2 \text{ г/см}^3$ .

При этом в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 01.07.2022 по делу № СИП-978/2019 указано, что данный вывод об известности данных отличительных признаков из источников информации, приведенных в возражении, является правомерным.

Также в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 01.07.2022 по делу № СИП-978/2019 указано, что, по меньшей мере, отличительные признаки, касающиеся использования в качестве керамического материала метасиликата магния и/или метасиликата кальция, являются существенными, поскольку связаны причинно-следственной связью с указанным выше техническим результатом. При этом Президиум Суда по интеллектуальным правам констатировал, что заявленный технический результат оспариваемого изобретения достигается совокупностью признаков, приведенных в формуле оспариваемого изобретения.

В этой связи доводы лица, подавшего возражение, о несущественности указанных выше отличительных признаков, а также доводы о том, что в формуле

изобретения по оспариваемому патенту не содержатся все существенные признаки изобретения, необходимые для достижения заявленного технического результата, не рассматривались, поскольку оценка указанным доводам была дана в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 01.07.2022 по делу № СИП-978/2019 и данная оценка не подтверждает доводы лица, подавшего возражение.

В связи с вышеизложенным при оценке соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень» был проведен анализ известности влияния указанных выше отличительных признаков на технический результат согласно подпункту 2 пункта 19.5.3 Правил, при этом на необходимость проведения данного анализа также указано в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 01.07.2022 по делу № СИП-978/2019.

Проведенный анализ показал следующее.

В качестве технического результата в описании изобретения по оспариваемому патенту указано повышение прочности при одновременном снижении твердости и насыпного веса керамических расклинителей.

При этом общеизвестно, что твердость силикатов кальция, кальция-магния и магния, как правило, по шкале Мооса ниже твердости алюмосиликатов. Данный вывод с очевидностью следует из сведений, приведенных в источниках информации [8] (с. 184), [21] (табл. 2), [49] (с. 425, 496), [50], а также исходя из общих знаний специалиста в данной области техники.

При этом данный вывод не оспаривается патентообладателем и не был опровергнут при рассмотрении дела в Суде по интеллектуальным правам.

В связи с этим с учетом механизма спекания керамических материалов, их свойств и известных физических закономерностей, раскрытых в источниках информации [5], [7], [8], [11], [16], [19], [21]-[23], [25]-[28], [47], [49], [50], для специалиста является очевидным, что изготовление керамических расклинителей из силикатов кальция, кальция-магния и магния неизбежно приведет к снижению

их твердости по сравнению с алюмосиликатными расклинивателями.

При этом из общеизвестной в физике теории прочности, раскрытой, в частности, в источниках информации [5], [7], [8], [27], [28], следует, что менее твердые материалы, к которым, соответственно, относятся силикаты кальция, кальция-магния и магния, как правило, имеют большую пластичность, что в свою очередь обуславливает их большую устойчивость к хрупкому разрушению раздавливанием, т.е., по сути, они имеют повышенное сопротивление на раздавливание, т.е. большую прочность, чем алюмосиликатные расклиниватели.

Данная закономерность раскрыта также и в описании оспариваемого патента, что служит дополнительным подтверждением ее существования.

Кроме того, в источнике информации [4] раскрыта зависимость плотности керамического материала от плотности сырца до спекания, при этом плотность материала связана с его пористостью и прочностью, которые можно регулировать в том числе регулированием зернового состава.

При этом для специалиста является очевидным, что пористость исходного материала, его плотность и зерновой состав напрямую связаны с насыпной плотностью получаемого керамического материала.

Также необходимо отметить, что в разделе «Уровень техники» описания изобретения оспариваемого патента указано следующее, что для повышения прочности необходимо повышать содержание оксида алюминия, при этом неизбежно растет твердость и насыпной вес (см., например, рекламу фирм-производителей «Carboceramic» или «Norton» США). Таким образом, патентообладатель в оспариваемом патенте не отрицает факт того, что до даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту было известно, что добавление оксида алюминия повышает твердость и насыпной вес расклинителя, из чего логически следует, что исключение оксида алюминия из состава расклинителя приведет к снижению твердости и насыпного веса расклинителя.

Таким образом, с учетом известных свойств используемых для получения расклинителей материалов, раскрытых механизмов спекания и физических

зависимостей, указанных выше, для специалиста становится очевидным, что при использовании более легковесных и менее плотных материалов, таких, как силикаты кальция, кальция-магния и магния, не содержащих оксид алюминия, неизменно будет снижаться насыпной вес полученных расклинителей.

Также следует отметить, что прочность, твердость и насыпной вес расклинителей, полученных из силикатов кальция, кальция-магния и магния, при аналогичных условиях спекания (как для алюмосиликатов) обусловлена прежде всего физико-механическими свойствами исходных материалов, которые являются неизменными для данных материалов, а, следовательно, и для полученных расклинителей, и, соответственно, с учетом вышеизложенного для специалиста является очевидным, что полученные из силикатов кальция, кальция-магния и магния расклинители будут обладать повышенной прочностью при пониженной твердости и насыпном весе и данные свойства являются имманентно присущими таким расклинителям.

В отношении признака, касающегося того, что материал гранулируют до насыпного веса сырых гранул не менее  $1,2 \text{ г/см}^3$ , следует отметить, что, как указано выше, из патентного документа [13] известно, что при получении расклинителей грануляцию сырых гранул перед их обжигом осуществляют до насыпного веса больше  $1 \text{ г/см}^3$ , при этом задачей известного технического решения является получение более легковесного расклинивающего агента с плотностью не выше  $3,0 \text{ г/см}^3$  (т.е. с любой плотностью от  $1 \text{ г/см}^3$  до  $3,0 \text{ г/см}^3$ ), т.е. заявленный технический результат достигается описанным решением.

При этом с учетом вышеизложенного становится очевидно, что чем меньше насыпная плотность сырых гранул, тем меньше насыпная плотность полученного расклинителя при прочих равных условиях и также является очевидным, что конкретное значение данного показателя является регулируемым параметром, который может быть задан или подобран путем регулировки насыпного веса сырых гранул.

Отсюда следует, что обжиг сырых гранул из силикатов кальция, кальция-

магния и магния с насыпным весом не менее  $1,2 \text{ г/см}^3$  неизбежно приведет к получению расклинователей с повышенной прочностью, сниженной твердостью и низким насыпным весом ввиду известности свойств указанных материалов и известных физических закономерностей, приведенных в настоящем заключении выше.

Таким образом, из источников информации, приведенных в возражении, выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с отличительными признаками изобретения по оспариваемому патенту, при этом подтверждена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат, исходя из сведений, приведенных в представленных лицом, подавшим возражение, источников информации, а также общих знаний специалиста в данной области техники.

Констатируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что возражение содержит доводы, позволяющие признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень» (см. подпункты 2, 6 и 7 пункта 19.5.3 Правил и пункт 1 статьи 4 Патентного закона).

В отношении источников информации [2], [3], [9], [12], [14], [15], [17], [18], [20], [24], представленных в возражении, следует отметить, что они содержат общие сведения в данной области техники и приведены для сведения.

Что касается представленных патентообладателем экспериментальных данных [33], содержащих дополнительные примеры осуществления изобретения по оспариваемому патенту, то с учетом вышеизложенного они не изменяют сделанного выше вывода.

Источники информации [34]-[41], [46], [48], представленные лицом, подавшим возражение, не рассматривались, поскольку отсутствовали в возражении и не могут быть отнесены к словарно-справочным изданиям, т.е. согласно пункту 2.5 Правил ППС являются изменяющими мотивы возражения.

В отношении документов [42]-[44], представленных лицом, подавшим возражение, следует отметить, что они были проанализированы коллегией и учтены

при формировании сделанных выше выводов.

Что касается постановлений суда [51], [52], то они не касаются оценки патентоспособности изобретения по оспариваемому патенту и были представлены лицом, подавшим возражение, для сведения.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 10.04.2019, патент Российской Федерации на изобретение № 2235702 признать недействительным полностью.**