

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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Минобрнауки России и Минэкономразвития России от 30 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Минюсте России 25 августа 2020 г. № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Зиновьева Максима Андреевича (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 01.12.2020, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2701951, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2701951 на группу изобретений «Способ получения пеностекла» выдан по заявке № 2019121517/03 с приоритетом от 09.07.2019 на имя Акционерного общества "Компания "СТЭС-ВЛАДИМИР" (далее - патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«1. Способ получения пеностекла, включающий получение измельченного стеклобоя следующего состава в мас. %: SiO_2 - $72,0 \pm 7,0$; Na_2O - $13,0 \pm 2,0$; CaO - $10,0 \pm 2,0$; MgO - $4,0 \pm 2,0$; Al_2O_3 - $1,0 \pm 0,5$; SO_3 - $0,2 \pm 0,1$; K_2O - $0,3 \pm 0,1$; $\text{Fe}_2\text{O}_3 \leq 0,2$, содержащего частицы размером менее 40 мкм, добавление к измельченному стеклобою раствора

кальцинированной соды и глицерина, перемешивание, выдержку полученной смеси, последующую сушку при температуре менее 200°C до получения смеси с влажностью не более 1%, дезагломерацию, включающую перемешивание смеси с серой, с получением шихты с размером частиц менее 40 мкм, последующее дозирование, помещение в форму, вспенивание, фиксацию, извлечение, отжиг и охлаждение полученного пеностекла.

2. Способ по п.1, в котором пеностекло получают в виде блока.

3. Способ по п.1, в котором удельная площадь поверхности частиц шихты составляет 7000-12000 см²/г.

4. Способ по п.1, в котором измельченный стеклобой имеет следующий состав в мас.‰: SiO₂ - 72,0±1,0; Na₂O - 13,5±0,5; CaO - 9,0±0,5; MgO - 4,0±0,3; Al₂O₃ - 0,8±0,3; SO₃ - 0,2±0,1; K₂O - 0,3±0,1; Fe₂O₃ ≤0,2.

5. Способ по п.1, в котором для получения измельченного стеклобоя используется листовый сортированный стеклобой.

6. Способ по п.1, который не содержит стадии дополнительного измельчения.

7. Способ по п.1, в котором перемешивание смеси с серой проводится в интенсивном смесителе с использованием керамических шаров.

8. Способ по п.1, в котором последующую за выдержкой сушку проводят при температуре менее 200°C до получения смеси с влажностью не более 1%.

9. Способ по п.7, в котором перемешивание смеси с серой проводится в течение 5-15 мин.

10. Способ по п.1, в котором вспенивание шихты проводят при температуре 745-760°C.

11. Способ по п.1, в котором масса серы составляет 0,01-0,1% от массы высушенной смеси.

12. Способ по п.1, в котором выдержку смеси перед высушиванием проводят в течение 1 часа.

13. Способ по п.1, в котором выдержку смеси проводят в условиях, минимизирующих потерю влаги.

14. Способ по п.1, в котором последующую за выдержкой сушку проводят при температуре не более 100°C до получения смеси с влажностью не более 1%.

15. Способ по п.1, в котором массовое соотношение измельченного стеклобоя, водного раствора кальцинированной соды и глицерина составляет 90-110:6-8:1.

16. Способ по п.1, в котором массовое соотношение измельченного стеклобоя, водного раствора кальцинированной соды и глицерина составляет 100:7:1.

17. Пеностекло, полученное способом, как определено в любом из пп. 1-16.

18. Пеностекло по п.17 в форме блоков».

Против выдачи данного патента в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса было подано возражение, мотивированное несоответствием группы изобретений по оспариваемому патенту, условию патентоспособности «промышленная применимость» и изобретения по независимому пункту 17 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, условию патентоспособности «новизна», а также тем, что документы заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, не соответствуют требованию раскрытия сущности изобретений с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

С возражением представлены копии следующих материалов:

- патентный документ RU 2540719 C1, дата публикации 10.02.2015 (далее - [1]);

- патентный документ RU 2459769 C2, дата публикации 27.08.2012 (далее - [2]);

- патентный документ RU 2556584 C1, дата публикации 10.07.2015 (далее - [3]);

- Китайгородский И.И., Кешишян Т.Н., «Пеностекло», Промстройиздат, М., 1953 г., стр. 3-15 (далее - [4]);

- Ф. Шилл, «Пеностекло. Производство и применение», Издательство литературы по строительству, М., 1965 г., стр. 3-11 (далее - [5]);

- Демидович Б.К., «Пеностекло», Изд-во «Наука и техника», Минск, 1975 г., стр. 3-17 (далее - [6]);

- распечатка страниц из сети Интернет, содержащая сведения из статьи «Окислительно-восстановительные пенообразователи», составитель Калининкова С.Ю. на 8 л. (далее - [7]).

В отношении несоответствия документов заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, требованию раскрытия сущности изобретений с полнотой, достаточной для осуществления данных изобретений специалистом в данной области техники лицо, подавшее возражение, отмечает, что в независимом пункте 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, приведены признаки, раскрывающие качественный и количественный состав стеклобоя.

При этом в возражении отмечено, что в материалах оспариваемого патента не содержится точных разъяснений о том, каким конкретно образом следует осуществлять расчет верхней и нижней границы процентных значений каждого из оксидов, в расчете на 100% всего состава (т.е., например, количество SiO_2 будет составлять 65-79 мас.%) или данный расчет необходимо выполнять исходя из процента к значению (т.е. количество SiO_2 необходимо рассчитывать путем вычисления 7% от значения 72 мас.%).

Вместе с тем, по мнению лица, подавшего возражение, для обоих вариантов расчета в описании не приведены примеры осуществления группы изобретений, показывающие возможность получения технического результата во всех интервалах значений содержания компонентов, а также не

приведены примеры для альтернативного варианта выполнения изобретений, когда состав стеклобоя не содержит Fe_2O_3 .

Приведенный в описании оспариваемого патента единственный пример осуществления также не показывает возможность получения технического результата во всем интервале параметров (значений) содержания компонентов, причем она не показана для каждого из элементов состава.

Данные доводы об отсутствии в описании оспариваемого патента примеров осуществления группы изобретений, показывающих возможность получения технического результата во всех интервалах значений содержания компонентов и для всех комбинаций компонентов, по мнению лица, подавшего возражение, справедливы также и в отношении признаков, приведенных в независимом пункте 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, касающихся размеров частиц стеклобоя и шихты, температуры сушки и влажности, а также в отношении признаков зависимых пунктов 4, 8 и 14 формулы.

Также в возражении выражено мнение о том, что пеностекло представляет собой индивидуальное химическое соединение с неустановленной структурой, существенными признаками которого являются физико-химические характеристики пеностекла и признаки способа его получения, позволяющие его идентифицировать. При этом отмечена ошибочность мнения о том, что пеностекло представляет собой объемный материал на основе стекла, поскольку в пеностекле по объему содержится всего около 4% стекла, а остальное – это газы, состав которых не определен.

Как отмечено в возражении, для подтверждения возможности осуществления изобретения, относящегося к способам получения химических соединений с неустановленной структурой, приводятся характеристики, позволяющие отличить данные соединения от других, сведения об исходных реагентах для получения соединений, а также данные, подтверждающие возможность реализации указанного назначения этих

соединений, в частности, сведения о свойствах, обуславливающих такое назначение.

Однако, по мнению лица, подавшего возражение, такие конкретные физико-химические характеристики конечного продукта способа получения пеностекла отсутствуют в описании и в формуле изобретения оспариваемого патента, что не позволяет его идентифицировать.

Также лицо, подавшее возражение, отмечает, что в оспариваемом патенте имеются нарушения, касающиеся наличия в независимом пункте 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, обобщенного понятия «раствор кальцинированной соды», не подтвержденного единственным примером реализации, содержащим только одну частную форму выполнения признака.

В отношении независимого пункта 17 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, в возражении указано, что он подчинен независимому пункту 1 формулы и включает в себя все его признаки, в связи с чем вышеизложенные доводы о несоответствии документов заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения, справедливы и в отношении изобретения по независимому пункту 17 формулы.

Также в возражении приведены доводы о несоответствии изобретения по независимому пункту 17 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, условию патентоспособности «новизна».

Так, лицо, подавшее возражение, отмечает, что пеностекло, охарактеризованное в данном пункте формулы, как самостоятельный продукт, являлось известным до даты приоритета изобретений по оспариваемому патенту.

При этом, по мнению лица, подавшего возражение, сведения о пеностекле содержат множество источников информации, ставших

общедоступными до даты приоритета изобретений по оспариваемому патенту.

В отношении несоответствия группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость» в возражении отмечено, что в независимом пункте 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, приведены признаки, раскрывающие качественный и количественный состав стеклобоя, при этом из материалов оспариваемого патента следует, что существует два варианта расчета верхних и нижних границ количественного содержания компонентов стеклобоя.

Вместе с тем, в возражении выражено мнение о том, что для части количественных диапазонов значений, приведенных в независимом пункте 1 формулы, не выполняется условие, согласно которому при выражении количественного содержания ингредиентов в формуле изобретения в процентах суммарное содержание всех ингредиентов должно быть равным ста процентам.

При этом данное условие, по мнению лица, подавшего возражение, не выполняется для обоих вариантов расчета.

Также в возражении указано, что в примере осуществления изобретений, приведенном в описании оспариваемого патента, суммарное содержание компонентов стеклобоя также превышает 100%.

Исходя из изложенного, в возражении сделан вывод о том, что изобретение по независимому пункту 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, не может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях экономики или в социальной сфере, т.к. является невозможным получить стеклобой приведенного в формуле состава.

В отношении независимого пункта 17 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, в возражении отмечено, что пункт 17 формулы включает в себя все признаки пункта 1 формулы, в связи с

чем вышеизложенные доводы справедливы и в отношении изобретения, охарактеризованного в независимом пункте 17 формулы.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого в корреспонденции от 20.01.2021 поступил отзыв.

Патентообладатель в отзыве отмечает, что в описании оспариваемого патента указана область использования изобретений. Возможность использования изобретений в промышленности также следует из известного уровня техники, анализируемого, в частности, в описании патента, и на основании родовых понятий изобретений, отражающих назначение.

Материалы заявки также содержат экспериментальные данные осуществления группы изобретений, свидетельствующие о возможности реализации заявленного назначения - получение пеностекла.

Также в отзыве отмечено, что лицом, подавшим возражение, не представлено никаких источников информации, содержащих сведения о невозможности реализации заявленных назначений, в частности, при варьировании количества компонентов стеклобоя, температурных режимов или иных параметров в рамках формулы изобретения.

Кроме того, в отзыве обращено внимание на существующую судебную практику, согласно которой, как указывает патентообладатель, критерий «промышленная применимость» предполагает лишь принципиальную пригодность изобретения для использования в какой-либо из отраслей деятельности и при таком понимании рассматриваемого требования не должен возникать вопрос о возможных масштабах использования изобретения для признания его промышленно применимым, поскольку этому требованию могут соответствовать и изобретения, которые реализуемы лишь однократно в специфических, неповторимых условиях.

Также в отзыве отмечено, что общепринятыми стандартами предусмотрены составы стекла, допускающие значительные отклонения в массовом содержании основных стеклообразующих элементов и оксидов

металлов, не обязательно входящих в его состав в незначительных количествах (на уровне примесей).

Таким образом, в отзыве сделан вывод о соответствии группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость».

Также, по мнению патентообладателя, материалы заявки, по которой выдан оспариваемый патент, содержат исчерпывающую информацию, раскрывающую сущность изобретения с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом в данной области техники, а именно, указание на область использования изобретения, родовое понятие изобретений, отражающее назначение, технический результат, обеспечиваемый изобретениями, а также совокупность существенных признаков, необходимых для достижения данного технического результата.

Также в отзыве отмечено, что пеностекло не является индивидуальным химическим соединением с неустановленной химической структурой, поскольку представляется собой объемный строительный материал ячеистой структуры на основании стекла. В связи с этим, по мнению патентообладателя, требование об указании физико-химических характеристик для вещества не применимо к пеностеклу.

Кроме того, патентообладатель обращает внимание на то, что в действующем законодательстве отсутствуют нормы, регламентирующие количество представляемых примеров. При этом возможность осуществления изобретения подкрепляется, по меньшей мере, одним примером и такой пример присутствует в материалах оспариваемого патента.

Вместе с тем, по мнению патентообладателя, необходимость представления дополнительных примеров может быть обусловлена ссылками на источники информации, содержащие сведения, указывающие на невозможность осуществления изобретения в заявленном объеме, однако таких сведений не было приведено в возражении.

В отношении несоответствия изобретения по пункту 17 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, условию патентоспособности «новизна» в отзыве отмечено, что материалы возражения не содержат никаких сведений о решениях, содержащих все признаки изобретения по пункту 17 формулы, известных из источников информации, ставших общедоступными в мире до даты приоритета изобретений по оспариваемому патенту.

Таким образом, в отзыве сделан вывод о том, что доводы, изложенные в возражении, не являются обоснованными.

От патентообладателя на заседании коллегии, проходившем 22.01.2021, поступили дополнительные материалы, содержащие копии страниц ГОСТа EN 572-1-2016 «Стекло натрий-кальций-силикатное. Основные характеристики», Стандартиформ, М., 2017 г., (далее - [8]), упомянутого в отзыве патентообладателя.

От лица, подавшего возражение, в корреспонденциях от 27.01.2021 (продублировано по электронной почте) поступили дополнительные материалы, содержащие доводы о несогласии с доводами отзыва, которые по существу повторяют доводы возражения.

В данной корреспонденции повторно обращено внимание на некорректность приведенного в независимом пункте 1 и в зависимом пункте 4 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, количественного состава стеклосбоя, а также приведен расчет, который, по мнению лица, подавшего возражение, подтверждает указанные доводы.

Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, вывод об отсутствии промышленной применимости у изобретения автоматически означает невозможность осуществления изобретения специалистом в данной области техники в том виде, как оно охарактеризовано в материалах заявки. Иными словами с учетом отсутствия промышленной применимости документы заявки априори не могли и не могут раскрывать сущность

изобретения в достаточной степени, необходимой для осуществления изобретения.

Также в дополнительных материалах обращено внимание на то, что признаки, изложенные в зависимом пункте 4 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, не являются признаками, характеризующими способ как объект изобретения, в связи с чем не могут быть включены в независимый пункт 1 упомянутой формулы.

В подтверждение изложенных доводов были представлены копии следующих материалов:

- Алешковский И.А., «Экономика. Экономико-математические задачи на проценты и доли», Москва, МАКС Пресс, 2006 г., стр. 8 (далее - [9]);

- Хафизов А.Р. и др. «Основы и расчетные исследования процессов стабилизации углеводородного сырья», Учебное пособие, Изд-во УГНТУ, Уфа, 1997 г., стр. 9 (далее - [10]).

От лица, подавшего возражение, в корреспонденциях от 03.02.2021 (продублировано по электронной почте) поступили дополнительные материалы, доводы которых сводятся к тому, что зависимые пункты 14-16 формулы, а также независимый пункт 17 формулы в части альтернатив, ссылающихся на зависимые пункты 14-16, и зависимый пункт 18 формулы, ссылающийся на независимый пункт 17 формулы, не основаны на описании и, соответственно, неясно выражают сущность изобретения.

В частности, указано, что признаки, приведенные в зависимых пунктах 14-16 формулы, касающиеся температуры сушки, а также количественного соотношения измельченного стеклобоя, водного раствора кальцинированной соды и глицерина, не подтверждены примерами осуществления, в связи с чем не соответствуют требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

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

С учетом даты подачи заявки (09.07.2019), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности группы изобретений по оспариваемому патенту включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы (далее – Правила), Требования к документам заявки на выдачу патент на изобретение (далее – Требования) и Порядок проведения информационного поиска при проведении экспертизы по существу по заявке на выдачу патента на изобретение и представления отчета о нем (далее - Порядок), утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.05.2016 № 316, зарегистрированным в Минюсте РФ 11.07.2016 № 42800.

Согласно пункту 1 статьи 1398 Кодекса патент на изобретение может быть признан недействительным в случаях:

- несоответствия изобретения условиям патентоспособности, установленным настоящим Кодексом;
- несоответствия документов заявки на изобретение, представленных на дату ее подачи требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники;
- наличия в формуле изобретения, которая содержится в решении о выдаче патента, признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в документах, представленных на эту дату;
- выдачи патента при наличии нескольких заявок на идентичные изобретения, имеющие одну и ту же дату приоритета;
- выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с Кодексом, либо без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1350 Кодекса в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению.

Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно пункту 2 статьи 1350 Кодекса изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Уровень техники для изобретения включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно пункту 4 статьи 1350 Кодекса изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

Согласно пункту 2 статьи 1354 Кодекса для толкования формулы изобретения могут использоваться описание и чертежи.

Согласно пункту 46 Правил, если формула изобретения содержит группу изобретений, проверка, предусмотренная подпунктами 2-8 пункта 43 Правил, проводится в отношении каждого из изобретений, входящих в группу. Если формула изобретения содержит признак, выраженный альтернативными понятиями, проверка, предусмотренная подпунктами 2-8 пункта 43 Правил, проводится в отношении каждой совокупности признаков, включающей одно из таких понятий.

Согласно пункту 53 Правил при проверке достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области

техники проверяется, содержатся ли в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, сведения о назначении изобретения, о техническом результате, обеспечиваемом изобретением, раскрыта ли совокупность существенных признаков, необходимых для достижения указанного заявителем технического результата, а также соблюдены ли установленные пунктами 36-43, 45-50 Требований к документам заявки правила, применяемые при раскрытии сущности изобретения и раскрытии сведений о возможности осуществления изобретения.

Согласно пункту 62 Правил вывод о несоблюдении требования достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники должен быть подтвержден доводами, основанными на научных знаниях, и (или) ссылкой на источники информации, подтверждающие данный вывод.

Согласно пункту 64 Правил проверка новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости изобретения осуществляется в случае завершения проверок, предусмотренных, в частности, пунктом 53 Правил, с положительным результатом, установления приоритета изобретения и проведения информационного поиска.

Согласно пункту 66 Правил при проверке промышленной применимости изобретения устанавливается, может ли изобретение быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

При установлении возможности использования изобретения в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях экономики или в социальной сфере проверяется, возможна ли реализация назначения изобретения при его осуществлении по любому из пунктов

формулы изобретения, в частности, не противоречит ли заявленное изобретение законам природы и знаниям современной науки о них.

Согласно пункту 70 Правил при проверке новизны изобретение признается новым, если установлено, что совокупность признаков изобретения, представленных в независимом пункте формулы изобретения, неизвестна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Изобретение, относящееся к продукту, выраженное с использованием характеристик способа его получения, признается не соответствующим условию новизны, если получаемый продукт известен из уровня техники.

В соответствии с пунктом 96 Правил дополнительные материалы признаются изменяющими заявку по существу, если они содержат:

1) иное изобретение, не удовлетворяющее требованию единства изобретения в отношении изобретения или группы изобретений, принятых к рассмотрению;

2) признаки, подлежащие включению в формулу изобретения, которые не были раскрыты в первоначальных документах заявки;

3) указание на технический результат, который обеспечивается изобретением и не связан с техническим результатом, содержащимся в первоначальных документах заявки.

Согласно пункту 36 Требований сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого изобретением технического результата; признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого изобретением технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Согласно пункту 45 Требований в разделе описания изобретения «Осуществление изобретения» приводятся сведения, раскрывающие, как

может быть осуществлено изобретение с реализацией указанного заявителем назначения изобретения и с подтверждением возможности достижения технического результата при осуществлении изобретения путем приведения детального описания, по крайней мере, одного примера осуществления изобретения со ссылками на графические материалы, если они представлены.

В разделе описания изобретения «Осуществление изобретения» также приводятся сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении изобретения технического результата. В качестве таких сведений приводятся объективные данные, например полученные в результате проведения эксперимента, испытаний или оценок, принятых в той области техники, к которой относится изобретение, или теоретические обоснования, основанные на научных знаниях.

Согласно пункту 43 Требований для характеристики способов используются, в частности, следующие признаки: наличие действия или совокупности действий; порядок выполнения действий во времени (последовательно, одновременно, в различных сочетаниях и тому подобное), условия осуществления действий; режим; использование веществ (например, исходного сырья, реагентов, катализаторов), устройств (например, приспособлений, инструментов, оборудования), штаммов микроорганизмов, линий клеток растений или животных.

Согласно пункту 53.12 Требований в формуле изобретения, характеризующей химическое соединение с неустановленной структурой, приводятся наименование, содержащее характеристику назначения соединения, физико-химические и иные характеристики, позволяющие отличить данное соединение от других, в частности признаки способа его получения.

Согласно пункту 54.4 Требований изложение зависимого пункта начинается с указания родового понятия, отражающего назначение изобретения, изложенного, как правило, сокращенно по сравнению с приведенным в независимом пункте, и ссылки на независимый пункт и (или)

зависимый пункт, к которому относится данный зависимый пункт, после чего приводятся признаки, характеризующие изобретение в частных случаях его осуществления. Зависимый пункт не должен заменять или исключать признаки, охарактеризованные в том пункте, которому он подчинен.

Согласно пункту 55.1 Требований при изложении формулы, характеризующей группу изобретений, соблюдается, в частности, следующее правило: независимые пункты, характеризующие отдельные изобретения, не должны содержать ссылок на другие пункты, за исключением случая, когда изложение независимого пункта в форме зависимого позволяет изложить данный независимый пункт без полного повторения в нем содержания имеющего большой объем пункта, относящегося к другому изобретению группы.

Согласно пункту 11 Порядка общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться.

Согласно пункту 12 Порядка датой, определяющей включение источника информации в уровень техники: для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования; для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР - указанная на них дата подписания в печать; для сведений, полученных в электронном виде (через доступ в режиме онлайн в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет") или с оптических дисков (далее - электронная среда), - дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена и может быть документально подтверждена, или, если эта дата отсутствует, дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

Согласно пункту 40 Правил ППС, в рамках рассмотрения спора правообладатель вправе ходатайствовать с представлением материалов об

изменении предоставленного патентом объема правовой охраны при условии, что это не повлечет расширения объема правовой охраны.

Указанное ходатайство может быть подано, если испрашиваемые изменения устраняют причины, которые должны повлечь признание предоставления правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности недействительным либо в случае если без внесения соответствующих изменений предоставление правовой охраны (патент, свидетельство) должно быть признано недействительным полностью, а при их внесении - частично.

Ходатайство правообладателя об изменении предоставленного патентом объема правовой охраны рассматривается коллегией с учетом мотивированного мнения лица, подавшего возражение (при наличии).

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

В возражении выражено мнение о том, что пеностеклу, как индивидуальному соединению, не имеющему установленного химического состава, не может быть предоставлена правовая охрана, как продукту, через способ его получения в виде независимого пункта 17 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, а также отмечено, что в независимом пункте 1 формулы отсутствуют конкретные значения физико-химических характеристик пеностекла, позволяющих его идентифицировать совместно с признаками способа.

С данным мнением нельзя согласиться в связи со следующим.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Кодекса в качестве изобретения может охраняться техническое решение, относящееся к продукту.

Согласно определению пеностекло – это ячеистая стекольная масса (материал), используемая как строительный и плавучий материал (см., например, Кузнецов С.А., «Большой толковый словарь русского языка»,

Норинт, Санкт-Петербург, 1998 г., стр. 790, кол. 3). Таким образом, пеностекло по определению нельзя отнести к индивидуальному химическому соединению, как таковому, поскольку оно представляет собой объемный материал на основе стекла с определенной пространственной структурой (ячеистой).

Доводы лица, подавшего возражение, о том, что в пеностекле содержатся газы неопределенного состава, говорят о том, что пеностекло является сложным многокомпонентным продуктом, сочетающим в себе твердую и газообразную составляющую, и лишь подтверждают тот факт, что пеностекло не является индивидуальным химическим соединением.

При этом требования к характеристике в формуле изобретения химического соединения с неустановленной структурой, о которых упоминает лицо, подавшее возражение, изложены в пункте 53.12 Требований.

Согласно данному пункту в формуле изобретения, характеризующей химическое соединение с неустановленной структурой, приводятся, в частности, физико-химические и иные характеристики, позволяющие отличить данное соединение от других, однако, как указано выше, пеностекло не является индивидуальным химическим соединением, в связи с чем положения пункта 53.12 Требований не применимы к объекту, охарактеризованному в независимом пункте 17 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту.

Вместе с тем, необходимо отметить, что из самого определения понятия «пеностекло» следует наличие у данного материала набора присущих ему физико-химических свойств, таких, как низкая теплопроводность, высокое звукопоглощение и небольшой объемный вес за счет наличия ячеистой структуры, а также низкая горючесть материала за счет свойств негорючести стекла.

Кроме того, положения пункта 55.1 Требований допускают изложение признаков независимого пункта формулы посредством ссылки на другой

независимый пункт, если это позволяет изложить данный независимый пункт без полного повторения в нем содержания имеющего большой объем пункта, относящегося к другому изобретению группы.

Что касается доводов лица, подавшего возражение, о том, что зависимые пункты 14-16 формулы не основаны на описании, то следует отметить, что признак пункта 14 «не более 100°C» содержался в материалах заявки на дату ее подачи, а именно, в формуле изобретения, но не был отражен в описании в буквальной его формулировке, а признаки пунктов 15 и 16 содержались в описании заявки на дату ее подачи и в формуле изобретения в буквальной их формулировке.

Также следует отметить, что указанное обстоятельство, даже в случае его наличия, согласно пункту 1 статьи 1398 Кодекса не является основанием для признания патента недействительным.

Анализ доводов, изложенных в возражении, 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.

В описании оспариваемого патента содержатся сведения о назначении группы изобретений, а именно, на стр. 1 описания (предпоследний абзац) указано, что изобретение относится к области производства неорганических и теплоизоляционных материалов, более конкретно изобретение относится к способу промышленного производства пеностекла. В одном из контекстов изобретение относится к способу промышленного производства блоков пеностекла, пригодных для изготовления стандартных теплоизоляционных изделий высокого качества.

Кроме того, в описании изобретения к оспариваемому патенту приведен пример осуществления группы изобретений. Этот пример показывает возможность осуществления группы изобретений с реализацией назначения и с достижением указанного в описании технического результата,

зключающегося в разработке надёжного, эффективного и воспроизводимого в промышленных условиях способа, позволяющего получать из стеклобоя пеностекло, в частности, в виде блоков, с однородной пористой текстурой, высокой прочностью, низким водопоглощением и теплопроводностью, не подвергающихся растрескиванию при длительном хранении, пригодных для изготовления изделий плоской и сложной формы путем механической обработки, соответствующих стандартам ASTM C552 и EN 13167.

При этом необходимо отметить, что сам принцип технологии изготовления пеностекла, а также его основные стадии, касающиеся, в частности, получения измельченного стеклобоя, добавления пенообразователя, помещения в форму, вспенивания при повышенной температуре, извлечения, отжига и охлаждения полученного пеностекла, являются широко известными и описаны в источниках информации, ставших общедоступными до даты приоритета изобретений по оспариваемому патенту (см., например, раздел «Уровень техники» в описании оспариваемого патента и источники информации [4]-[6]).

Также специалисту в данной области техники хорошо знакомы и такие операции и процессы, как выдержка, сушка до заданного значения влажности, дезагломерация, фиксация, перемешивание, а также известны технические средства и методы, используемые для осуществления данных операций и их контроля. При этом все указанные процессы, средства и методы были также известны до даты приоритета изобретений по оспариваемому патенту.

Кроме того, документы заявки, по которой выдан оспариваемый патент, содержат последовательность действий способа изготовления пеностекла, в примере осуществления раскрыт качественный и приблизительный количественный состав стеклобоя (SiO_2 - 72,3; Na_2O - 13,1; CaO - 9,2; MgO - 4,3; Al_2O_3 - 0,8; SO_3 - 0,2; K_2O - 0,2; Fe_2O_3 - 0,1), раскрыты операции обработки и измельчения стеклобоя, раскрыты конкретные вещества, используемые в способе (водный раствор кальцинированной соды,

глицерин, сера), и их количественное содержание, приведена информация о средствах, используемых для измельчения и дезагломерации (чугунные и керамические шары), указан метод контроля гранулометрического состава (лазерная дифрактометрия), раскрыты режимы осуществления стадий способа (температуры сушки, обжига и охлаждения, продолжительность стадий обработки), приведены параметры получаемых изделий.

Также в описании приведены сведения о том, что согласно результатам проверки 100% готовых блоков и 95-98% полученных из них изделий стабильно соответствуют предъявляемым к ним требованиям, в том числе требованиям, предъявляемым к изделиям из пеностекла международными стандартами ASTM C552 и EN 13167.

В отношении доводов о том, что в примере осуществления изобретения, приведенном в описании оспариваемого патента, количественное содержание всех компонентов составляет более 100 мас.%, следует отметить, что, действительно, количественное содержание всех компонентов по примеру составляет 100,2 мас.%, однако имеется указание на то, что состав является приблизительным, т.е. предполагающим небольшие отклонения от абсолютного значения.

Также необходимо отметить, что согласно примеру осуществления используют стеклобой, отобранный из слабо окрашенного и неокрашенного листового стекла, т.е. состав стеклобоя не задавали искусственным путем и не проводили доскональный анализ его состава, а всего лишь использовали готовый продукт, приблизительный состав которого является известным (см., например, ГОСТ [8]).

При этом характеристика стеклобоя, приведенная в примере, является частным случаем стеклобоя, охарактеризованного в независимом пункте 1 формулы, количественный и качественный состав которого не выходит за рамки состава, приведенного в формуле изобретения.

Таким образом, сведения, приведенные в примере осуществления, ясно дают понять специалисту, какие вещество используют при получении

пеностекла, и не вызывают сомнений в возможности осуществления изобретений.

Вместе с тем нельзя согласиться с мнением лица, подавшего возражение, в том, что степень раскрытия признака «раствор кальцинированной соды», приведенного в независимом пункте 1 формулы, не подтверждена описанием.

Согласно примеру осуществления и зависимым пунктам 15, 16 формулы в качестве раствора кальцинированной соды используют водный раствор. При этом общеизвестно, что кальцинированная сода хорошо растворяется в воде (17,7% при 20°C и 31,3% при 100°C) (см. Кнунянц И.Л., «Химический энциклопедический словарь», Советская энциклопедия, М., 1983 г., стр. 363).

Таким образом, с учетом сведений, приведенных в описании, и сведений из уровня техники о хорошей растворимости кальцинированной соды в воде для специалиста является очевидным выбор данного растворителя, как одного из самых доступных, простых и эффективных в данном случае, для получения раствора кальцинированной соды (см. пункт 2 статьи 1354 Кодекса).

Также в описании к оспариваемому патенту приведены сведения, показывающие наличие причинно-следственной связи между признаками, касающимися использования определенного вида стеклобоя, характеризующегося определенным качественным и количественным составом, и размера его частиц, а также использования определенного комплексного пенообразователя, и техническим результатом, приведенным в описании оспариваемого патента (см. стр. 6, абзацы 1 и 2 снизу, стр. 8, абзацы 3-6).

Что касается доводов возражения о том, что в материалах оспариваемого патента не содержится разъяснений о том, каким конкретно образом следует осуществлять расчет верхней и нижней границы процентных значений каждого из оксидов, входящих в состав стеклобоя, то

необходимо отметить, что для специалиста является очевидным, что форма изложения количественного признака, характеризующего содержание, например, SiO_2 , и выраженного в виде « $72,0 \pm 7$ (в мас.%)» подразумевает простое прибавление и вычитание указанного добавочного значения от основного значения, т.е. данный количественный признак для SiO_2 может быть выражен в виде интервала значений 65-79 мас.%. При этом смысловое значение данной формы записи количественных признаков является однозначным для специалиста в данной области техники и не требует специальных разъяснений.

Также нельзя согласиться с мнением лица, подавшего возражение, касающимся того, что приведенный в формуле изобретения признак « $\leq 0,2$ », характеризующий содержание оксида железа (Fe_2O_3), в такой редакции подразумевает возможность отсутствия указанного соединения в составе стеклобоя.

Данное соединение приведено в независимом пункте 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, в перечне элементов, являющихся обязательными для состава стеклобоя, а в описании оспариваемого патента приведен пример осуществления изобретений, в котором используют стеклобой, содержащий оксид железа. Таким образом, из материалов оспариваемого патента явным образом не следует, что оксид железа может не содержаться в составе стеклобоя, и лицом, подавшим возражение, не приведено каких-либо сведений научно-технического характера, подтверждающих его доводы.

Что касается доводов возражения о том, что в описании оспариваемого патента не приведены примеры осуществления группы изобретений, показывающие возможность получения технического результата во всех интервалах значений содержания компонентов, размеров частиц стеклобоя и шихты, температуры сушки и влажности, то необходимо отметить, что согласно вышеприведенной правовой базе для подтверждения возможности осуществления изобретения с реализацией назначения изобретения и

подтверждения возможности достижения технического результата достаточным является приведение только одного примера осуществления изобретения.

При этом общее количество приводимых в описании примеров не регламентировано нормативными документами, действовавшими на дату подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент.

Таким образом, приведенные в описании к оспариваемому патенту сведения ясно дают понять специалисту назначение изобретений, на какой технический результат они направлены, какие вещества и материалы используют при получении пеностекла, с какой целью и какие операции при этом осуществляют, а также имеются сведения о том, как можно получить пеностекло по оспариваемому патенту.

Кроме того, в возражении не приведены аргументы в обоснование принципиальной невозможности осуществления изобретений в том виде, как они охарактеризованы в независимых пунктах формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, а также в зависимых пунктах 2-16, 18, в частности, при использовании веществ или операций и режимов, приведенных в упомянутой формуле (см. пункт 62 Правил).

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в описании к оспариваемому патенту показано, каким образом возможно осуществить группу изобретений по оспариваемому патенту в том виде, как они охарактеризованы в формуле изобретения, а приведенные в описании сведения подтверждают возможность получения технического результата, указанного в описании к оспариваемому патенту.

Таким образом, описание к оспариваемому патенту удовлетворяет положениям пункта 53 Правил и подпункта 2 пункта 2 статьи 1375 Кодекса.

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 изобретений с полнотой,

достаточной для осуществления изобретений специалистом в данной области техники.

Что касается доводов лица, подавшего возражение, о том, что в описании оспариваемого патента отсутствуют примеры осуществления изобретений для альтернативных вариантов, когда независимый пункт 17 и зависимый пункт 18 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, подчинен одному из зависимых пунктов 14-16, то следует отметить, что согласно положениям пункта 54.4 Требований, который устанавливает требования к изложению зависимых пунктов в формуле изобретения, зависимый пункт должен содержать признаки, характеризующие изобретение в частных случаях его осуществления.

Отсюда следует, что признаки зависимых пунктов 14-16 характеризуют изобретение по пункту 1, а, следовательно, и по пункту 17, в частных случаях их осуществления и служат для уточнения признаков независимых пунктов 1 и 17 (диапазона значений). В этой связи приведение в описании примеров осуществления изобретения с подтверждением возможности достижения технического в отношении указанных частных случаев реализации изобретений не требуется.

Также необходимо отметить, что лицом, подавшим возражение, не представлено доказательств, свидетельствующих о принципиальной невозможности осуществления изобретений по пунктам 14-16 формулы, например, при осуществлении сушки при температуре менее 100°C и при указанном соотношении измельченного стеклобоя, водного раствора кальцинированной соды и глицерина (см. пункт 62 Правил).

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

Доводы лица, подавшего возражение, в отношении указанного критерия патентоспособности сводятся к тому, что для части

количественных диапазонов значений, приведенных в независимом пункте 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, не выполняется условие, согласно которому при выражении количественного содержания ингредиентов в формуле изобретения в процентах суммарное содержание всех ингредиентов должно быть равным ста процентам.

С данным мнением можно согласиться по следующим основаниям.

Анализ независимого пункта 1 формулы показал, что в нем приведены признаки, выраженные альтернативными понятиями, касающиеся различных вариантов сочетания количественных признаков, характеризующих состав стеклобоя.

Как уже указано выше, для специалиста является очевидным, что форма изложения количественного признака в независимом пункте 1 формулы подразумевает простое прибавление и вычитание добавочного значения от основного значения, т.е. количественный признак, например, для SiO_2 может быть выражен в виде интервала значений 65-79 мас.%. Данная форма записи справедлива также и для остальных соединений, входящих в состав стеклобоя.

При этом, в том случае, когда количество SiO_2 составляет, например, 79 мас.% (максимальное значение), при минимально возможных значениях других компонентов, предусмотренных в независимом пункте 1 формулы, а именно, Na_2O – 11 мас.%, CaO – 8 мас.%, MgO – 2 мас.%, Al_2O_3 - 0,5 мас.%, SO_3 - 0,1 мас.%, K_2O - 0,2 мас.%, Fe_2O_3 - приближено к нулю, количественное содержание всех компонентов составляет более 100 мас.% (а именно, более 100,8 мас.%), что противоречит научным знаниям (см., например, источники информации [9] и [10]).

Таким образом, в независимом пункте 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, приведены альтернативные варианты выполнения изобретения, которые не могут быть реализованы и противоречат законам природы и знаниям современной науки о них.

Констатируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что возражение содержит доводы, позволяющие признать группу изобретений по оспариваемому патенту для альтернативных вариантов, касающихся нереализуемых количественных составов стеклобоя, несоответствующими условию патентоспособности «промышленная применимость» (см. пункты 46 и 66 Правил и пункт 4 статьи 1350 Кодекса).

В отношении остальных альтернативных вариантов, охарактеризованных в независимом пункте 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, можно отметить следующее.

Как указано выше, в описании оспариваемого патента приведено назначение изобретений и содержатся сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретений в том виде, как они охарактеризованы в формуле изобретения, с реализацией указанного назначения.

При этом используемые при осуществлении способа вещества и технологические операции являются общеизвестными в данной области техники до даты приоритета изобретений по оспариваемому патенту.

Констатируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что группа изобретений по оспариваемому патенту для альтернативных вариантов, когда состав стеклобоя может быть реализован, соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость» (см. пункты 46 и 66 Правил и пункт 4 статьи 1350 Кодекса).

Анализ доводов, изложенных в возражении и отзыве, касающихся оценки соответствия изобретения по независимому пункту 17 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

В возражении отмечено, что пеностекло в виде самостоятельного продукта, как таковое, было известно до даты приоритета изобретений по оспариваемому патенту.

Тут необходимо отметить, что пеностекло по независимому пункту 17 формулы охарактеризовано с использованием признаков, касающихся способа его получения, описанного, в частности, в независимом пункте 1 формулы, т.е. пеностекло по пункту 17 получено определенным способом, содержащим определенные стадии, с использованием стеклобоя конкретного качественного и количественного состава и размера частиц, а также конкретного комплексного пенообразователя для вспенивания массы.

Из сказанного следует, что продуктом, охарактеризованным в независимом пункте 17 формулы, является не любое пеностекло, а лишь пеностекло, полученное при определенных условиях из конкретного вида сырья и с использованием определенного пенообразователя, обуславливающих получение заданного химического состава пеностекла и его структуры, приводящих, соответственно, к появлению у пеностекла определенных физико-химических свойств.

Вместе с тем лицо, подавшее возражение, выражает мнение о том, что изобретение по независимому пункту 17 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, относящееся к продукту (пеностеклу), выраженное с использованием характеристик способа его получения, не может быть признано соответствующим условию патентоспособности «новизна», поскольку известно из уровня техники, как таковое.

С данным мнением нельзя согласиться в связи с тем, что согласно положениям пункта 70 Правил изобретение, относящееся к продукту, выраженное с использованием характеристик способа его получения, признается не соответствующим условию новизны, если получаемый продукт известен из уровня техники.

Отсюда следует, что для того, чтобы можно было сделать вывод о несоответствии оспариваемого изобретения условию патентоспособности «новизна», из уровня техники должен быть известен продукт, аналогичный получаемому по оспариваемому патенту продукту, т.е., как минимум, с

аналогичным качественным составом, заданным используемым исходным сырьем, а также обладающий аналогичной структурой, получаемой посредством использования определенного вспенивателя и конкретных операций способа.

Тут следует отметить, что в возражении не приведен какой-либо анализ сведений, содержащихся в источниках информации [1]-[7], а лишь отмечено, что из указанных источников информации известно пеностекло, как таковое.

Вместе с тем, проведенный анализ представленных с возражением источников информации показал, что в качестве наиболее близкого аналога изобретению по независимому пункту 17 формулы может быть принято техническое решение, раскрытое в источнике информации [6], характеризующее пеностекло.

Так, пеностекло, охарактеризованное в источнике информации [6], получено путем спекания в форме и вспенивания при высоких температурах смеси измельченного стеклобоя из листового стекла, содержащего в составе SiO_2 , Na_2O , CaO , MgO , Al_2O_3 , SO_2 , K_2O и Fe_2O_3 , с комплексным (двухкомпонентным) газообразователем (вспенивателем). После спекания изделия отжигают и затем охлаждают [см. табл. 2, 4, стр. 9-13].

Отличием пеностекла по независимому пункту 17 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, от решения, раскрытого в источнике информации [6], является, по меньшей мере, то, что в качестве исходного сырья для получения пеностекла используют стеклобой другого количественного состава с размером частиц менее 40 мкм, а также использование комплексного пенообразователя на основе раствора кальцинированной соды и глицерина.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что совокупность признаков изобретения, представленная в независимом пункте 17 формулы, не присуща техническому решению, раскрытому в источнике информации [6].

Приведенные с возражением источники информации [1]-[5] и [7] также не содержат сведений о техническом средстве, которому присущи все признаки изобретения, охарактеризованного в независимом пункте 17 формулы, а именно, пеностекла, полученного, по меньшей мере, способом по пункту 1 формулы.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать изобретение по независимому пункту 17 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, несоответствующим условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 70 Правил и пункт 2 статьи 1350 Кодекса).

Приведенные выше выводы о несоответствии некоторых альтернативных вариантов группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость» были доведены до сведения патентообладателя на заседании коллегии, состоявшемся 22.01.2021.

От патентообладателя на этом же заседании коллегии в соответствии с пунктом 40 Правил ППС поступило ходатайство об изменении предоставленного патентом объема правовой охраны путем включения признаков зависимого пункта 4 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, в независимый пункт 1 формулы.

Вместе с тем лицом, подавшим возражение, было выражено несогласие с возможной корректировкой формулы изобретения и в корреспонденции от 27.01.2021 были представлены доводы в отношении указанной корректировки формулы изобретения.

Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к тому, что в случае внесения признаков зависимого пункта 4 формулы в независимый пункт 1 вывод о несоответствии группы изобретений условию патентоспособности «промышленная применимость» не может быть изменен.

Так, по мнению лица, подавшего возражение, количественное соотношение компонентов стеклобоя, приведенное в зависимом пункте 4

формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, также не соответствует требованию, согласно которому при выражении количественного содержания ингредиентов в формуле изобретения в процентах суммарное содержание всех ингредиентов должно быть равным ста процентам. В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, приводит расчет рецептуры.

Однако с данным мнением нельзя согласиться по следующим основаниям.

Так, представленный лицом, подавшим возражение, расчет является некорректным, поскольку подразумевает выбор таких количественных значений каждого компонента, при котором общее содержание всех компонентов будет составлять менее 100 мас.%, что является невозможным (см. источники информации [9] и [10]). Вместе с тем в данном расчете при неизменном (используемом в расчете лица, подавшего возражение) количественном значении каждого из компонентов может быть изменено количественное содержание других компонентов в рамках интервалов значений, приведенных в формуле изобретения, для получения состава, в котором сумма всех компонентов будет равняться 100 мас.%.

Из этого следует, что расчет лица, подавшего возражение, противоречит логике, поскольку используется выбор произвольных значений, заведомо приводящий к рецептуре, которую невозможно воспроизвести, при том, что одновременно существует возможность выбора значений, приводящего к составу, содержащему 100 мас.% всех компонентов.

Также нельзя согласиться с мнением лица, подавшего возражение, в том, что вывод об отсутствии промышленной применимости у изобретения автоматически означает, что сущность изобретения не раскрыта в описании в достаточной степени, необходимой для осуществления изобретения специалистом, поскольку согласно положениям пункта 64 Правил проверка промышленной применимости изобретения осуществляется в случае

завершения проверок, предусмотренных, в частности, пунктом 53 Правил, с положительным результатом. При этом пункт 53 Правил, как указано выше, устанавливает порядок проверки достаточности раскрытия сущности изобретения в документах заявки.

Отсюда следует, что проверка на соответствие указанным выше критериям осуществляется по отдельности и в строго определенном порядке, при этом в случае завершения проверки, предусмотренной пунктом 53 Правил, с отрицательным результатом, проверка на соответствие условию «промышленной применимости» не предусмотрена в принципе.

Что касается доводов лица, подавшего возражение, о том, что признаки, изложенные в зависимом пункте 4 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, не являются признаками, характеризующими способ как объект изобретения, то следует отметить, что согласно пункту 43 Правил для характеристики способов используются, в частности, признаки, характеризующие использование веществ (например, исходного сырья, реагентов, катализаторов).

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, изложенные в корреспонденции от 27.01.2021, не являются обоснованными.

В корреспонденции от 03.02.2021 от патентообладателя поступили дополнительные материалы, содержащие скорректированную формулу, характеризующую группу изобретений.

Представленная патентообладателем скорректированная формула была уточнена путем включения в независимый пункт 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, признаков зависимого пункта 4, характеризующих более узкие количественные интервалы содержания компонентов стеклобоя, а также был исключен зависимый пункт 8.

Данная формула изобретения не изменяет сущность заявленной группы изобретений и была принята к рассмотрению (см. пункт 96 Правил).

Анализ представленных материалов с учетом приведенных выше разъяснений, касающихся оценки расчета рецептуры стеклобоя, показал, что внесенные в формулу изобретения уточнения позволяют сделать вывод о соответствии группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость» (см. пункты 46 и 66 Правил и пункт 4 статьи 1350 Кодекса).

При этом данные уточнения касаются только сужения количественных интервалов содержания компонентов стеклобоя, в связи с чем проведение дополнительного информационного поиска в отношении уточненной формулы изобретения не требуется.

Вместе с тем лицом, подавшим возражение, на заседании коллегии, проходившем 04.02.2021, было повторно выражено несогласие с выводами, сделанными в настоящем заключении выше, и было обращено внимание на доводы в отношении указанной корректировки формулы изобретения, представленные в корреспонденции от 27.01.2021.

Однако, как указано выше, приведенные в данной корреспонденции доводы были признаны необоснованными, и с учетом вышеизложенного в отношении группы изобретений, охарактеризованной в уточненной формуле, может быть сделан вывод о соответствии изобретений условиям патентоспособности «новизна» и «промышленная применимость», а также требованию, согласно которому документы заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, должны раскрывать сущность изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники (см. пункты 2 и 4 статьи 1350 и подпункт 2 пункта 2 статьи 1375 Кодекса).

При этом каких-либо ходатайств о представлении дополнительных доводов или материалов от лица, подавшего возражение, не поступило (см. пункту 40 Правил ППС).

Таким образом, каких-либо обстоятельств, препятствующих выдаче патента Российской Федерации на изобретение в объеме уточненной патентообладателем формулы, не выявлено.

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.12.2020, патент Российской Федерации на изобретение № 2701951 признать недействительным частично и выдать новый патент на изобретение с формулой, представленной 03.02.2021.

(21) 2019121517/03

(51) МПК

C03B 19/08 (2006.01)

C03C 11/00 (2006.01)

C03C 6/02 (2006.01)

(57)

1. Способ получения пеностекла, включающий получение измельченного стеклобоя следующего состава в мас. %: SiO_2 - $72,0 \pm 1,0$; Na_2O - $13,5 \pm 0,5$; CaO - $9,0 \pm 0,5$; MgO - $4,0 \pm 0,3$; Al_2O_3 - $0,8 \pm 0,3$; SO_3 - $0,2 \pm 0,1$; K_2O - $0,3 \pm 0,1$; $\text{Fe}_2\text{O}_3 \leq 0,2$, содержащего частицы размером менее 40 мкм, добавление к измельченному стеклобою раствора кальцинированной соды и глицерина, перемешивание, выдержку полученной смеси, последующую сушку при температуре менее 200°C до получения смеси с влажностью не более 1%, дезагломерацию, включающую перемешивание смеси с серой, с получением шихты с размером частиц менее 40 мкм, последующее дозирование, помещение в форму, вспенивание, фиксацию, извлечение, отжиг и охлаждение полученного пеностекла.
2. Способ по п.1, в котором пеностекло получают в виде блока.
3. Способ по п.1, в котором удельная площадь поверхности частиц шихты составляет 7000-12000 $\text{см}^2/\text{г}$.
4. Способ по п.1, в котором для получения измельченного стеклобоя используется листовой сортированный стеклобой.
5. Способ по п.1, который не содержит стадии дополнительного измельчения.

6. Способ по п.1, в котором перемешивание смеси с серой проводится в интенсивном смесителе с использованием керамических шаров.
7. Способ по п.6, в котором перемешивание смеси с серой проводится в течение 5-15 мин.
8. Способ по п.1, в котором вспенивание шихты проводят при температуре 745-760°C.
9. Способ по п.1, в котором масса серы составляет 0,01-0,1% от массы высушенной смеси.
10. Способ по п.1, в котором выдержку смеси перед высушиванием проводят в течение 1 часа.
11. Способ по п.1, в котором выдержку смеси проводят в условиях, минимизирующих потерю влаги.
12. Способ по п.1, в котором последующую за выдержкой сушку проводят при температуре не более 100°C до получения смеси с влажностью не более 1%.
13. Способ по п.1, в котором массовое соотношение измельченного стеклобоя, водного раствора кальцинированной соды и глицерина составляет 90-110:6-8:1.
14. Способ по п.1, в котором массовое соотношение измельченного стеклобоя, водного раствора кальцинированной соды и глицерина составляет 100:7:1.
15. Пеностекло, полученное способом, как определено в любом из пп. 1-14.
16. Пеностекло по п.15 в форме блоков.

(56)

RU 2594416 C1, 20.08.2016;

RU 2540719 C1, 10.02.2015;

CN 101531462 A, 16.09.2009;

EP 2647605 A1, 09.10.2013;

WO 2011048446 A1, 28.04.2011;

PL 400259 A1, 17.02.2014.