

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 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 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 компании БАСФ СЕ, Германия (далее – заявитель), поступившее 08.11.2021, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2652385, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2652385 на группу изобретений «Композиции мочевины и стабилизатора азота и способы и системы их создания и использования» выдан по заявке № 2017111780 с приоритетом от 23.08.2013 на имя компании КОХ АГРОНОМИК СЕРВИСИЗ, ЭлЭлСи, США (далее – патентообладатель) со следующей формулой:

«1. Стабилизированная композиция мочевины, содержащая:

а) мочевины; и

б) композицию стабилизатора азота, где указанная композиция стабилизатора азота содержит N-(н-бутил)тиофосфорный триамид (NBPT) с чистотой по меньшей мере 95%, и дополнительно при этом концентрация NBPT

составляет менее 0,2 мас.% по общей массе стабилизированной композиции мочевины.

2. Композиция по п.1, где указанная композиция стабилизатора азота дополнительно содержит ингибитор нитрификации.

3. Композиция по п.2, где указанный ингибитор нитрификации выбран из группы, состоящей из тиомочевины, 1-меркапто-1,2,4-триазола, 2-амино-4-хлор-6-метил-пиридина, 2,4-диамино-6-трихлор-метилтриазина, 2-хлор-6-(трихлорметил-пиридина), 3,4-диметилпиразолфосфата (DMPP), 1H-1,2,4-триазола, 4-амино-1,2,4-триазола, 3-метилпиразола, *Azadirachta indica* Juss (ним) и нитрапирина.

4. Композиция по п.2, где указанный ингибитор нитрификации представляет собой дициандиамид (DCD).

5. Композиция по п.1, где указанная стабилизированная композиция мочевины находится в жидком состоянии.

6. Композиция по п.1, где указанная стабилизированная композиция мочевины находится в твердом состоянии.

7. Композиция по п.6, где указанная мочевина представляет собой расплавленную мочевины, и дополнительно при этом указанная композиция стабилизатора азота содержит дициандиамид (DCD).

8. Композиция по п.6, где часть указанной композиции стабилизатора азота находится на поверхности указанной твердой мочевины, и дополнительно при этом указанная мочевина представлена в виде твердых кусочков, гранул, таблеток или лепешек.

9. Композиция по п.1, где NBPT имеет чистоту от 95% до 99%.

10. Композиция по п.9, где композиция стабилизатора азота дополнительно содержит DCD.

11. Композиция по п.1, где концентрация NBPT составляет от 0,001 мас.% до 0,2 мас.% по общей массе стабилизированной композиции мочевины.

12. Композиция по п.1, где композиция стабилизатора азота дополнительно содержит носитель.

13. Композиция по п.1, где носитель выбран из группы, состоящей из алканола, алкенола, гидроксилалкиларильного соединения, гликоля, гликолевого эфира, сложного эфира гликоля, глицерина, поли(алкиленгликоля), поли(алкиленгликолевого) эфира, поли(алкиленгликолевого) сложного эфира, алканоламина, гидроксикислоты, диметилсульфоксида (DMSO), N-метил-2-пирролидинона (NMP) и их смесей.

14. Композиция по п.13, где гликоль представляет собой пропиленгликоль.

15. Композиция по п.14, где носитель представляет собой смесь пропиленгликоля и NMP.

16. Композиция по п.15, где алканоламин выбран из группы, состоящей из этаноламина, диэтанолamina и триэтанолamina.

17. Стабилизирующая композиция, содержащая:

а) композицию стабилизатора азота, содержащую NBPT с чистотой по меньшей мере 95%, и

б) жидкий носитель, выбранный из группы, состоящей из алканола, алкенола, гидроксилалкиларильного соединения, гликоля, гликолевого эфира, сложного эфира гликоля, глицерина, поли(алкиленгликоля), поли(алкиленгликолевого) эфира, поли(алкиленгликолевого) сложного эфира, алканоламина, гидроксикислоты, DMSO, N-метил-2-пирролидинона (NMP) и их смесей, где концентрация NBPT в жидком носителе составляет от 1 мас.% до 5 мас.%.

18. Композиция по п.17, где гликоль представляет собой пропиленгликоль.

19. Композиция по п.18, где жидкий носитель представляет собой смесь пропиленгликоля и NMP.

20. Композиция по п.17, где композиция стабилизатора азота дополнительно содержит DCD.

21. Композиция по п.17, где NBPT имеет чистоту от 95% до 99%».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Кодекса, поступило возражение, мотивированное несоответствием группы изобретений по оспариваемому патенту условиям

патентоспособности «промышленная применимость», «новизна» и «изобретательский уровень», а также тем, что документы заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, не соответствуют требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- патентный документ WO 2014028767, дата публикации 20.02.2014 (далее – [1]);
- патентный документ US 5352265, дата публикации 10.04.1994 (далее – [2]);
- патентный документ US 8048189, дата публикации 01.11.2011 (далее – [3]);
- патентный документ US 5364438, дата публикации 15.11.1994 (далее – [4]);
- патентный документ CN 1872800, дата публикации 06.12.2006 (далее – [5]);
- воспроизведенный пример из патентного документа [5] (далее – [6]);
- патентный документ BR PI0904949-5, дата публикации 14.06.2011 (далее – [7]);
- паспорт безопасности NBPT, Shangyu Sunfit Chemical Co., Ltd, 22.03.2013 (далее – [8]);
- распечатка страниц из сети Интернет с сайта Википедия, касающаяся статьи «Диметилсульфоксид» (далее – [9]);
- распечатка страниц из сети Интернет с сайта Википедия, касающаяся статьи «Бензиловый спирт» (далее – [10]);
- приоритетная заявка № US 61/869,594 от 23.08.2013 (далее – [11]).

В возражении указано, что приоритетная заявка [11] не содержала некоторые признаки, указанные в пунктах 1, 9, 11, 17, 21 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, в связи с чем лицо, подавшее возражение, выражает мнение о том, что для объектов по

указанным пунктам формулы приоритет должен быть установлен по дате подачи международной заявки от 25.08.2014.

В отношении основания для признания патента недействительным «несоответствие документов заявки на изобретение, представленных на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники» в возражении указано следующее.

Согласно независимому пункту 1 формулы изобретения оспариваемого патента композиция содержит мочевины и NBPT, при этом концентрация NBPT составляет менее 0,2 мас.% по общей массе композиции, а чистота NBPT составляет, по меньшей мере, 95%, что не является возможным.

По мнению лица, подавшего возражение, невозможно определить какую-либо степень чистоты для любого из компонентов в гомогенной композиции, особенно, если эта композиция находится в жидком или расплавленном состоянии, где указанная чистота будет отличаться от концентрации данного компонента в указанной композиции, поэтому неясно, что подразумевается под количественными признаками «чистота, по меньшей мере, 95%» и «при концентрации менее 0,2 мас.%», которые оба применимы к NBPT в композиции мочевины.

Следовательно, невозможно приготовить стабилизированную композицию мочевины по независимому пункту 1 формулы изобретения оспариваемого патента, поскольку физически невозможно получить смесь, в которой один из компонентов (NBPT) содержится в количестве 0,2 мас.%, в то время как сумма всех других компонентов в этой композиции составляет только менее 5% (поскольку чистота NBPT в композиции должна быть не менее 95%).

Таким образом, по мнению лица, подавшего возражение, стабилизированная композиция мочевины по независимому пункту 1 формулы изобретения оспариваемого патента не может быть получена, т.е. она не является осуществимой, в связи с чем изобретение не соответствует требованию

раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

При этом в возражении указано, что те же доводы в равной степени относятся и к зависимым пунктам 9 и 11 формулы изобретения оспариваемого патента, а также к независимому пункту 17 формулы и связанному с ним зависимому пункту 21.

Таким образом, по мнению лица, подавшего возражение, группа изобретений в части пунктов 1, 9, 11, 17 и 21 формулы изобретения и, как следствие, в части и остальных пунктов, не соответствует требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

В отношении несоответствия группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость» лицо, подавшее возражение, отмечает, что вышеуказанные доводы в отношении несоответствия группы изобретений по оспариваемому патенту требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники, справедливы и в отношении условия патентоспособности «промышленная применимость».

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

Так, в возражении отмечено, что в патентных документах [1], [2], [4], [5] и [7] раскрыты решения, имеющие признаки, совпадающие со всеми признаками независимых пунктов 1 и 17 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, а также раскрыты признаки зависимых пунктов формулы.

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

отмечено, что единственным признаком, который влияет на указанный в оспариваемом патенте технический результат, является чистота NBPT. При этом, по мнению лица, подавшего возражение, чистота NBPT не во всех случаях влияет на технический результат.

Также в возражении отмечено, что в описании оспариваемого патента чистота NBPT не была ограничена значением, указанным в формуле изобретения, и ее значение может составлять от 80% или количество примесей может составлять до 50%, при этом в оспариваемом патенте не указан критерий выбора чистоты NBPT и то, почему, например, чистота, составляющая 85%, и достигаемый в этом случае технический результат, не является приемлемым.

Вместе с тем, в возражении отмечено, что ближайшим аналогом для изобретений по независимым пунктам 1 и 17 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, является решение, описанное в патентном документе [3]. Отличительными признаками группы изобретений по оспариваемому патенту, как указано в возражении, являются следующие признаки:

1) NBPT с чистотой, по меньшей мере, 95% (пункты 1 и 17 формулы изобретения оспариваемого патента);

2) не все жидкие носители описаны в патентном документе [3] (раскрыто применение аминспирта, карбоновой кислоты и гликоля) (пункт 17 формулы изобретения оспариваемого патента).

При этом в возражении отмечено, что указанные отличительные признаки известны из источников информации [1], [2], [4], [5], [7], [8], а также раскрыто влияние отличительных признаков на приведенный в оспариваемом патенте технический результат.

В части зависимых пунктов формулы изобретения по оспариваемому патенту лицо, подавшее возражение, указывает на известность признаков данных пунктов из источников информации, приведенных в возражении.

Также лицо, подавшее возражение, отмечает, что в качестве ближайшего аналога изобретения по независимому пункту 17 формулы, характеризующей

группу изобретений по оспариваемому патенту, может быть принято решение, описанное в патентном документе [5].

При этом, по мнению лица, подавшего возражение, единственным отличительным признаком изобретения по независимому пункту 17 формулы изобретения является концентрация NBPT в жидком носителе, составляющая от 1 до 5 мас.% (и некоторые варианты жидких носителей).

Вместе с тем в возражении указано, что чистота NBPT влияет на стабилизацию композиции, а, следовательно, указанный отличительный признак, касающийся концентрации NBPT в жидком носителе, не является существенным, т.е. влияющим на технический результат, при этом данный признак известен из патентных документов [1]-[4], [7], а жидкие носители, отличные от раскрытых в патентном документе [5], а также пункты, зависящие от пункта 17, также известны.

Таким образом, в возражении сделан вывод о том, что решение по пунктам 17-21 формулы изобретения по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень», т.к. оно явным образом следует для специалиста из уровня техники.

Также в возражении отмечено, что изобретения по независимым пунктам 1 и 17 формулы изобретения не связаны общим изобретательским замыслом, в связи с чем не соответствуют требованию единства изобретения.

На заседании коллегии, состоявшемся 24.03.2022 от лица, подавшего возражение, поступили дополнительные материалы, содержащие дополнительные доводы в отношении 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, и условия патентоспособности «промышленная применимость».

В дополнительных материалах указано, что в независимом пункте 1 формулы оспариваемого патента содержится признак «концентрация NBPT составляет менее 0,2 мас.% по общей массе стабилизированной композиции

мочевины». По мнению лица, подавшего возражение, признак менее 0,2 мас.% включает в себя значение, равное 0, что, в свою очередь, означает отсутствие NBPT в составе композиции мочевины и в этом случае не будет возможна реализация назначения - стабилизированная композиция мочевины.

Также отмечено, что в независимом пункте 17 формулы изобретения оспариваемого патента признак «жидкий носитель» включает в себя большое количество различных по структуре соединений, в то время как примерами показана реализация назначения только для N-метил-2-пирролидинона и, таким образом, описание не содержит достаточного количества примеров для того, чтобы говорить о том, что заявленный объем притязаний достаточно подтвержден и возможна реализация назначения в этом объеме.

Патентообладатель в установленном порядке был ознакомлен с материалами возражения и на заседании коллегии, состоявшемся 12.05.2022, представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами лица, подавшего возражение.

С отзывом представлена копия приоритетной заявки [11], а также представлена уточненная формула изобретения, содержащая один независимый пункт, характеризующий стабилизированную композицию мочевины.

В отзыве отмечено, что интерпретация термина «чистота», предложенная лицом, подавшим возражение, относится к концентрации, т.е. количеству растворенного вещества, растворенного в заданном количестве растворителя, а не к химической чистоте химического соединения. По мнению патентообладателя из описания изобретения к оспариваемому патенту однозначно следует, что заявленная чистота NBPT подразумевает его химическую чистоту.

По мнению патентообладателя, специалисту в данной области техники не составит труда понять значение терминов «чистота» и «концентрация» в контексте изобретения и реализовать изобретение при добавлении в мочевины NBPT с чистотой 95% на стадии производства. Специалисту также понятно, что для осуществления изобретения нет необходимости определять чистоту NBPT в

композиции, находящейся в жидком (расплавленном) или твердом состоянии, после ее получения. В отзыве также отмечено, что общие химические знания и примеры описания оспариваемого патента позволяют специалисту в данной области легко реализовать изобретение по оспариваемому патенту.

Дополнительно патентообладатель указывает, что мочевины и ингибитор уреазы NBPT являются известными и широко используемыми продуктами и для специалиста не составит труда получить запатентованную композицию мочевины с заданной концентрацией и чистотой NBPT в ней. В описании раскрыты материальные средства для реализации запатентованного изобретения, конкретные способы введения NBPT в мочевины с получением запатентованной композиции с заданными концентрациями и значением чистоты. Также, по мнению патентообладателя, в описании изобретения приведено большое количество примеров, подтверждающих достижение технического результата.

На основании вышесказанного патентообладатель делает вывод о том, что доводы возражения о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость» и требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения в данной области техники, не могут быть признаны убедительными.

В отношении несоответствия изобретения по независимому пункту 1 уточненной формулы изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» патентообладатель отмечает, что патентный документ [1] не может быть включен в уровень техники, т.к. был опубликован позже даты приоритета группы изобретений по оспариваемому патенту, установленного на основании приоритетной заявки [1]. При этом в отзыве указано, что все признаки независимого пункта 1 формулы изобретения оспариваемого патента были раскрыты в приоритетной заявке [1], поскольку интервалы концентрации и чистоты NBPT, указанные в пункте 1 формулы изобретения оспариваемого патента, являются более узкими, т.е. не выходят за рамки раскрытых интервалов значений концентрации и чистоты, раскрытых в приоритетной заявке.

Дополнительно патентообладатель указывает, что в патентном документе [1] не была специально раскрыта композиция с низким содержанием NBPT высокой чистоты, что позволяет достигнуть указанный в оспариваемом патенте технический результат. Кроме того, запатентованная композиция отличается от композиций, описанных в патентном документе [1], родовым понятием, при этом родовое понятие «стабилизированная композиция» подразумевает наличие у запатентованного продукта особенностей, позволяющих отличить запатентованную композицию от раскрытой в патентном документе [1].

Таким образом, по мнению патентообладателя, даже в случае включения патентного документа [1] в уровень техники, данный документ не порочит новизну запатентованного продукта, т.к. отличается от него, по меньшей мере, родовым понятием.

В отношении патентных документов [2], [4], [5], [7] в отзыве указано, что раскрытым в них техническим решениям также не присущи все признаки композиции, охарактеризованной в независимом пункте 1 формулы изобретения оспариваемого патента.

В отношении несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень» патентообладатель отмечает, что указанный лицом, подавшим возражение, наиболее близкий аналог выбран некорректно и, исходя из сути изобретения, в качестве прототипа должно быть рассмотрено решение, раскрытое в патентном документе [2].

По мнению лица, подавшего возражение, изобретение по оспариваемому патенту имеет ряд отличительных признаков от выбранного лицом, подавшим возражение, наиболее близкого аналога, однако их известность из уровня техники не является основанием признать запатентованное решение несоответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень», т.к. из уровня техники не известно влияние данных признаков на следующие технические результаты:

(i) обеспечение эффективных гранул удобрения при использовании существенно меньшего количества метилпирролидона и/или стабилизатора азота, воды, биурета и других примесей;

(ii) обеспечение стабилизирующего эффекта при хранении запатентованной композиции.

По мнению патентообладателя, ни один из указанных технических результатов не был очевидным для специалиста в данной области техники и специалист в данной области техники не мог предположить, что использование низкой концентрации NBPT с высокой чистотой в композиции «мочевина - ингибитор уреазы» каким-либо образом повлияет на ее стабильность при хранении, т.к. в уровне техники нет сведений ни о влиянии чистоты NBPT, ни его концентрации, на стабильность при хранении композиций мочевины с NBPT.

Таким образом, в отзыве сделан вывод о том, что изобретение согласно независимому пункту 1 уточненной формулы изобретения соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Также в отзыве приведен ряд патентных источников информации.

На заседании коллегии, состоявшемся 17.06.2022 от лица, подавшего возражение, поступили дополнительные материалы, содержащие доводы о несогласии с доводами, приведенными патентообладателем.

По мнению лица, подавшего возражение, уточненная формула изобретения не может быть принята к рассмотрению, поскольку содержит признаки, которые отсутствовали в формуле изобретения оспариваемого патента. Также отмечено, что уточненная редакция независимого пункта 1 формулы изобретения противоречит зависимым пунктам 5 и 10 формулы.

Также в дополнительных материалах приведены доводы в отношении 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, и условий патентоспособности «промышленная применимость», «новизна» и

«изобретательский уровень», которые по существу повторяют доводы, приведенные лицом, подавшим возражение, ранее.

В отношении источников информации, указанных в отзыве, лицо, подавшее возражение, отмечает, что ни один из них не касается задачи получения композиций, содержащих мочевины и NBPT, и решения каких-либо проблем, касающихся только, указанных композиций. Данные источники, относятся только к соединениям и методам их получения, а потому их нельзя рассматривать в качестве релевантных источников.

Также в дополнительных материалах отмечено, что указанные источники информации не представлены патентообладателем.

В корреспонденции от 27.07.2022 патентообладателем была повторно представлена копия приоритетной заявки [11], а также ее заверенный перевод.

В корреспонденции от 01.08.2022 лицом, подавшим возражение, также был представлен заверенный перевод приоритетной заявки [11].

На заседании коллегии, состоявшемся 11.08.2022, от патентообладателя поступили дополнительные материалы, содержащие копии патентных документов, упомянутых в отзыве, а именно:

- патентный документ US 5770771 А, дата публикации 23.06.1998 (далее - [12]);
- патентный документ US 5872293 А, дата публикации 16.02.1999 (далее - [13]);
- патентный документ US 5883297 А, дата публикации 16.03.1999 (далее - [14]);
- патентный документ US 5955630 А, дата публикации 21.09.1999 (далее - [15]);
- патентный документ US 4518413 А, дата публикации 21.05.1985 (далее - [16]);
- патентный документ US 4530714 А, дата публикации 23.07.1985 (далее - [17]).

Также представлена копия патентного документа US H25, дата публикации 04.02.1986 (далее - [18]).

На заседании коллегии, состоявшемся 27.10.2022, от патентообладателя поступили дополнительные материалы, содержащие копии патентных документов [12]-[18] и их заверенные переводы.

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

Вместе с дополнительными материалами были представлены полные переводы патентных документов [1], [2], [4].

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

С учетом даты подачи заявки (07.04.2017) правовая база для оценки соответствия группы изобретений по оспариваемому патенту условиям патентоспособности 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 патента 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 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно пункту 2 статьи 1350 Кодекса изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники.

Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

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

Согласно пункту 2 статьи 1354 Кодекса охрана интеллектуальных прав на изобретение предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения.

Согласно пункту 1 статьи 1375 Кодекса заявка на выдачу патента на изобретение (заявка на изобретение) должна относиться к одному изобретению или к группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел (требование единства изобретения).

Согласно подпункту 2 пункта 2 статьи 1375 Кодекса заявка на изобретение должна содержать, в частности, описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

Согласно пункту 6 статьи 1386 Кодекса в случае, если заявителем представлены дополнительные материалы, проверяется, не изменяют ли они заявку по существу. Дополнительные материалы в части, изменяющей заявку по существу, при рассмотрении заявки на изобретение во внимание не принимаются.

Согласно пункту 1 статьи 1398 Кодекса патент на изобретение может быть признан недействительным полностью или частично в случаях: несоответствия изобретения условиям патентоспособности, установленным Кодексом; несоответствия документов заявки на изобретение, представленных на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники; наличия в формуле изобретения, которая содержится в решении о выдаче патента, признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в документах,

представленных на эту дату; выдачи патента при наличии нескольких заявок на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы, имеющих 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 46 Правил, если предложенная заявителем формула изобретения содержит группу изобретений, проверка, предусмотренная подпунктами 2-8 пункта 43 Правил, проводится в отношении каждого из изобретений, входящих в группу. Если предложенная заявителем 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 52 Правил в ходе экспертизы заявки по существу устанавливается приоритет изобретения для целей осуществления проверки 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, проведения информационного поиска, проверки промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня изобретения. Проверка соблюдения условия раскрытия изобретения в материалах, являющихся основанием для испрашивания приоритета, проводится в случае, если установление действительности притязания на приоритет по заявке, поданной с испрашиванием приоритета по дате более ранней, чем дата подачи заявки в Роспатент, связано с установлением патентоспособности изобретения. При проверке соблюдения условия раскрытия изобретения в ранее поданных материалах устанавливается, приведены ли в материалах, послуживших основанием для испрашивания приоритета (в описании изобретения, формуле изобретения, содержащихся в ранее поданной заявке на

дату ее подачи, в текстовой части дополнительных материалов к ранее поданной заявке), все признаки, включенные в формулу изобретения. При установлении отсутствия раскрытия изобретения в материалах, являющихся основанием для испрашивания приоритета, приоритет в отношении изобретения устанавливается по дате подачи заявки.

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 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 67 Правил, если установлено, что реализация назначения изобретения при его осуществлении по любому из пунктов формулы изобретения возможна и не противоречит законам природы и знаниям современной науки о них, изобретение признается соответствующим условию промышленной применимости и осуществляется проверка новизны изобретения.

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.

Согласно пункту 72 Правил, если установлено, что изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, соответствует условию новизны, осуществляется проверка изобретательского уровня изобретения.

Согласно пункту 75 Правил при проверке изобретательского уровня изобретение признается имеющим изобретательский уровень, если установлено, что оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Изобретение явным образом следует из уровня техники, если оно может быть признано созданным путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и (или) общих знаний специалиста.

Согласно пункту 76 Правил проверка изобретательского уровня изобретения может быть выполнена по следующей схеме: определение наиболее близкого аналога изобретения; 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 заявленного изобретения; анализ уровня техники в целях подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат. Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе проверки не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Согласно пункту 80 Правил известность влияния отличительных признаков заявленного изобретения на технический результат может быть подтверждена как одним, так и несколькими источниками информации. Допускается использование аргументов, основанных на общих знаниях в конкретной области техники, без указания каких-либо источников информации.

Согласно пункту 81 Правил в случае наличия в формуле изобретения признаков, в отношении которых заявителем не определен технический результат, или в случае, когда установлено, что указанный заявителем технический результат не достигается, подтверждения известности влияния таких отличительных признаков на технический результат не требуется.

Согласно пункту 2 Требований требование единства изобретения в отношении группы изобретений признается соблюденным, если в формуле изобретения охарактеризована группа изобретений: одно из которых предназначено для получения (изготовления) другого (например, устройство или вещество и способ получения (изготовления) устройства или вещества в целом или их части); одно из которых предназначено для осуществления другого (например, способ и устройство для осуществления способа в целом или одного из его действий); одно из которых предназначено для использования другого (в другом) (например, способ и вещество, предназначенное для использования в способе; способ или устройство и его часть); относящихся к объектам одного вида (например, несколько устройств, несколько веществ), одинакового

назначения, обеспечивающим получение одного и того же технического результата (варианты).

Согласно пункту 36 Требований в разделе описания изобретения «Раскрытие сущности изобретения» приводятся сведения, раскрывающие технический результат и сущность изобретения как технического решения, относящегося к продукту или способу, в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению, с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом в данной области техники. Под специалистом в данной области техники понимается гипотетическое лицо, имеющее доступ ко всему уровню техники и обладающее общими знаниями в данной области техники, основанными на информации, содержащейся в справочниках, монографиях и учебниках.

Согласно подпункту 1 пункта 36 Требований для характеристики композиций используются, в частности, следующие признаки: качественный состав (ингредиенты); количественный состав (содержание ингредиентов); структура композиции; структура ингредиентов.

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 подпункту 4 пункта 54 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. Если для характеристики изобретения в частном случае его осуществления наряду с признаками зависимого пункта необходимы лишь признаки независимого пункта, используется подчиненность этого зависимого пункта непосредственно независимому пункту. Если же для характеристики изобретения необходимы признаки одного или нескольких других зависимых пунктов, используется подчиненность данного зависимого пункта независимому через соответствующий зависимый пункт. При этом в данном зависимом пункте приводится ссылка только на тот зависимый пункт, которому он подчинен непосредственно. Зависимый пункт не должен заменять или исключать признаки, охарактеризованные в том пункте, которому он подчинен.

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.

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.

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

В отношении доводов лица, подавшего возражение, о том, что изобретения по независимым пунктам 1 и 17 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, не соответствуют требованию единства изобретения, следует отметить, что данное обстоятельство, даже в случае его наличия, согласно пункту 1 статьи 1398 Кодекса не является основанием для признания оспариваемого патента недействительным.

Вместе с тем нельзя согласиться с доводами лица, подавшего возражение, в том, что указанные изобретения не соответствуют требованию единства изобретения.

Согласно приведенной выше правовой базе единство изобретений считается соблюденным, если группа изобретений связана между собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел (см. пункт 1 статьи 1375 Кодекса). Каждый из независимых пунктов 1 и 17, приведенных в формуле изобретения, характеризует возможность использования композиции стабилизатора азота, где указанная композиция стабилизатора азота содержит N-(н-бутил)тиофосфорный триамид (NBPT) с чистотой по меньшей мере 95%. Причем решения по независимым пунктам 1 и 17 формулы изобретения направлены на достижение одного и того же технического результата, а именно, на возможность получения стабилизированной композиции мочевины.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что технические решения, охарактеризованные в независимых пунктах 1 и 17 формулы изобретения, характеризуют возможность использования одного и того же вещества в одном и том же технологическом процессе и направлены на достижение одного технического результата, т.е. связаны между собой настолько, что образуют единый изобретательский замысел.

В отношении доводов возражения о том, что приоритетная заявка [11], на основании которой установлен приоритет изобретений по оспариваемому патенту, не содержала некоторые признаки формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, необходимо отметить следующее.

Оспариваемый патент был выдан по заявке № 2017111780, которая была выделена из заявки № 2016110399, являющейся переведенной на национальную фазу международной заявкой PCT/US2014/052570 (публикация WO 2015/027244) с датой подачи от 25.08.2014. Приоритет изобретения по заявке № 2016110399, и, соответственно, по заявке № 2017111780, был установлен на основании конвенционной заявки № US 61/869,594 от 23.08.2013 (приоритетная заявка [11]).

Как показал анализ приоритетной заявки [11], в ней действительно не были в полной мере раскрыты, по меньшей мере, признаки независимого пункта 1 формулы изобретения, касающиеся того, что концентрация NBPT составляет менее 0,2 мас.% по общей массе стабилизированной композиции мочевины, а также признаки независимого пункта 17 формулы, касающиеся того, что концентрация NBPT в жидком носителе составляет от 1 до 5 мас.%.

Так, согласно абзацу 10 приоритетной заявки [11] концентрация NBPT составляет от 0,001 до 0,2 мас.% в расчете на присутствующую мочевины (а не по общей массе стабилизированной композиции мочевины). Согласно абзацам 58 и 59 композиция мочевины содержит от примерно 0,02 до примерно 0,4 мас.% NBPT или от примерно 0,04 до примерно 0,1 мас.% NBPT. При этом в приоритетной заявке [11] отсутствуют сведения о том, что концентрация NBPT может составлять менее 0,02 мас.% по общей массе стабилизированной композиции мочевины или менее 0,001 мас.% в расчете на присутствующую мочевины, что предусмотрено независимым пунктом 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту.

Что касается признаков независимого пункта 17 формулы изобретения (концентрация NBPT в жидком носителе составляет от 1 до 5 мас.%), то в приоритетной заявке [11] данные признаки также не были обнаружены.

Таким образом, в материалах приоритетной заявки [11], послуживших основанием для испрашивания приоритета от 23.08.2013, не содержались все признаки, включенные в формулу изобретения оспариваемого патента.

В связи с вышеизложенным следует согласиться с мнением лица, подавшего возражение, в том, что приоритет изобретений, по меньшей мере, по независимым пунктам 1 и 17 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, не может быть установлен на основании приоритетной заявки [11] от 23.08.2013, а должен быть установлен по дате подачи международной заявки PCT/US2014/052570 от 25.08.2014 (см. пункт 52 Правил).

Анализ доводов, изложенных в возражении, отзыве патентообладателя и в дополнительных материалах, касающихся оценки соответствия документов заявки на изобретение, по которой был выдан оспариваемый патент, требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники, показал следующее.

Как справедливо указывает патентообладатель, в описании и в формуле изобретения содержатся сведения о назначении изобретения, в частности, в описании (абзацы 0002, 0013, 0042) указано, что изобретение относится к улучшенной композиции мочевины и стабилизатора азота, содержащей стабилизатор азота, который может поддерживать его эффективность, и содержит при этом меньше N-метилпирролидона, UF 85, биурета, стабилизатора азота и/или примесей, а также указано, что предложенные композиции используют для получения гранул удобрения.

Также в описании оспариваемого патента указан технический результат, а именно, из описания (см., например, абзацы 0002, 00216) следует, что достигаемыми техническими результатами являются следующие результаты:

- низкая концентрация высокочистого NBPT в композиции мочевины позволяет использовать существенно меньшее количество метилпирролидона и/или стабилизатора азота, меньше воды, биурета и других примесей, обеспечивая при этом эффективные гранулы удобрения;

- неожиданно обнаружено, что чистота NBPT, оказывает стабилизирующий эффект для конечной композиции ингибитора уреазы, а именно, за время хранения свыше 6 мес. композиции, использующие указанную в формуле изобретения чистоту NBPT, показали значительно более низкое

уменьшение содержания ингибитора уреазы независимо от температуры (при 22°C или при 45°C) по сравнению с композициями, приготовленными с использованием менее чистой формы NBPT, а также существенно снизили потери азота;

- гранулированная композиция удобрения по настоящему изобретению предлагает ряд преимуществ по сравнению с предшествующим уровнем техники. Прежде всего, прочность на раздавливание и срок годности превышают аналогичные характеристики других известных гранулированных композиций удобрения на основе мочевины. NBPT является менее склонным к разложению в результате гидролиза или других механизмов, когда он включается в гранулу мочевины, а не наносится на ее поверхность.

Кроме того, в описании изобретения к оспариваемому патенту приведены примеры осуществления группы изобретения (примеры 1-80, таблицы 1-3), а также сравнительные примеры (82-85). Эти примеры показывают возможность осуществления изобретений с реализацией назначения и с достижением приведенных выше технических результатов. В примерах приведены конкретные вещества и количественные значения содержания и чистоты NBPT в процентах (%) и примесей, а также показана повышенная стабильность композиций по оспариваемому патенту (см. пункт 45 Требований).

Также следует согласиться с мнением патентообладателя в том, что композиции мочевины, содержащие ингибиторы уреазы и используемые для изготовления удобрений, как таковые, а также все вещества и операции, используемые для изготовления композиций, действительно являются широко известными и описаны в источниках информации, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения (см., например, раздел «Уровень техники» в описании оспариваемого патента и источники информации, приведенные в возражении).

Кроме того, документы заявки, по которой выдан оспариваемый патент, содержат исчерпывающие сведения, раскрывающие сущность изобретений по оспариваемому патенту, а именно, описание возможных составов композиций,

качественный и количественный состав, способы их изготовления, раскрыты вспомогательные вещества, подходящие для использования в составах композиций, раскрыты аппараты и механизмы, используемые для изготовления, обработки и исследования композиций, параметры их работы, раскрыты методы исследования и анализа свойств получаемых продуктов, в примерах осуществления раскрыты конкретные режимы и параметры, используемые для изготовления композиций и их исследования, приведены фиг. 1-7 с позициями в качестве иллюстративных материалов и их описание, приведено теоретическое обоснования осуществляемых физико-химических процессов (см. пункт 36 Требований).

Таким образом, приведенные в описании к оспариваемому патенту сведения ясно дают понять специалисту, какие вещества, операции и режимы используют при изготовлении композиций, какое их назначение и область использования.

Также необходимо отметить, что в возражении не приведены аргументы в обоснование невозможности осуществления изобретений в том виде, как они охарактеризованы в формуле изобретения, в частности, при использовании каких-либо веществ (их чистоты), в том числе и жидкого носителя, или их количеств, соответствующих указанным в формуле изобретения оспариваемого патента (см. пункт 62 Правил).

Что касается доводов лица, подавшего возражение, о том, что невозможно определить какую-либо степень чистоты NBPT в гомогенной композиции, а также доводов о том, что признак «менее 0,2 мас.-%» означает, в том числе, отсутствие NBPT в составе композиции мочевины, что не позволяет реализовать назначение изобретения, то следует отметить, что с учетом известного уровня техники для специалиста является очевидным, что признак, характеризующий чистоту NBPT, относится непосредственно к самому веществу, включаемому в состав композиции мочевины, и, как справедливо отметил патентообладатель, данный показатель не определяется в готовой композиции.

Также необходимо отметить, что вопреки доводам лица, подавшего возражение, признак «менее 0,2 мас. %» не подразумевает полное отсутствие вещества в композиции, а характеризует обязательное присутствие данного вещества в композиции в любом сколь угодно малом количестве, не превышающем 0,2 мас. %. Кроме того, с точки зрения здравого смысла является очевидным, что стабилизации композиции мочевины не является возможной в отсутствии стабилизатора, что также говорит об обязательном присутствии данного компонента в композиции.

Таким образом, смысловое содержание признаков формулы изобретения, характеризующих чистоту NBPT и его количественное содержание, является ясным для специалиста и возможность реализации назначения изобретений в данном случае не вызывает сомнения.

Что касается доводов лица, подавшего возражение, о том, что примерами показана реализация назначения только для N-метил-2-пирролидинона в качестве жидкого носителя, то в описании оспариваемого патента отсутствуют сведения о том, что выбор жидкого носителя оказывает какое-либо существенное влияние на приведенные в данном описании технические результаты, а указано лишь, что может использоваться любой подходящий жидкий носитель, способный, по меньшей мере, частично растворять стабилизатор азота (см. абзац 0059 описания изобретения по оспариваемому патенту).

Данный вывод подтверждает и мнение самого лица, подавшего возражение, согласно которому единственным существенным признаком группы изобретений является лишь признак, касающийся чистоты NBPT.

Таким образом, приведенных в описании примеров осуществления изобретений для специалиста достаточно для того, чтобы говорить о том, что заявленный объем притязаний достаточно подтвержден и возможна реализация назначения.

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в описании к оспариваемому патенту показано, каким образом возможно осуществить

изобретения в том виде, как они охарактеризованы в формуле изобретения по оспариваемому патенту, с реализацией назначения, а приведенные в описании примеры осуществления подтверждают возможность получения технических результатов, указанных 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 группу изобретений, по которой был выдан оспариваемый патент, не соответствуют требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

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

Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к тому, что доводы в отношении несоответствия группы изобретений по оспариваемому патенту требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники, справедливы и в отношении условия патентоспособности «промышленная применимость».

При этом указанные доводы проанализированы в настоящем заключении выше, а именно, указано, что в формуле изобретения и в описании к оспариваемому патенту указано назначение изобретений, а все используемые вещества и их характеристики, приведенные в формуле изобретения, являются общеизвестными в данной области техники до даты приоритета группы изобретений по оспариваемому патенту (см., например, источники информации, приведенные в возражении).

В данном описании также приведены конкретные примеры осуществления группы изобретений.

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

Также в возражении не приведены дополнительные аргументы или источники информации в обоснование принципиальной невозможности осуществления изобретений в том виде, как они охарактеризованы в формуле изобретения, или доводы о противоречии изобретений законам природы и знаниям современной науки о них.

Таким образом, возражение не содержит доводов, позволяющих признать группу изобретений по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «промышленная применимость» (см. пункт 6б Правил и пункт 4 статьи 1350 Кодекса).

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

В возражении указывается, что в патентных документах [1], [2], [4], [5] и [7] раскрыты технические решения, которым присущи все признаки независимых пунктов 1 и 17 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту.

Патентные документы [1], [2], [4], [5] и [7] имеют даты публикации до установленной выше даты приоритета (25.08.2014) изобретений по независимым пунктам 1 и 17 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, поэтому могут быть включены в уровень техники (см. пункты 11 и 12 Порядка).

При этом следует отметить, что в независимом пункте 17 формулы изобретения по оспариваемому патенту содержится ряд признаков, выраженных

альтернативными понятиями и касающихся выбора жидкого носителя, т.е. характеризующих множество альтернативных вариантов выполнения изобретения по независимому пункту 17 упомянутой формулы.

Что касается патентных документов [4] и [5], то раскрытым в них техническим решениям не присуща вся совокупность признаков изобретений по независимым пунктам 1 и 17 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту.

Так, техническое решение, раскрытое в патентном документе [4], характеризует композицию на основе мочевины и нитрата аммония, содержащую композицию стабилизатора азота, включающую NBPT, и, соответственно, не раскрывает композицию, содержащую мочевины и композицию стабилизатора азота (пункт 1 формулы оспариваемого патента). Также в указанном источнике информации не раскрыты признаки, касающиеся концентрации NBPT в жидком носителе от 1 до 5 мас.% (пункт 17 формулы оспариваемого патента).

Техническое решение, раскрытое в патентном документе [5], характеризует композицию на основе мочевины, содержащую композицию стабилизатора азота, включающую NBPT, однако в данном документе отсутствуют сведения о степени чистоты используемого NBPT, т.е. не раскрыты признаки, указанные в независимых пунктах 1 и 17 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту.

Анализ источников информации [1], [2] и [7] показал следующее.

В патентном документе [1] раскрыта стабилизированная композиция мочевины, содержащая мочевины и композицию стабилизатора азота, где указанная композиция стабилизатора азота содержит N-(н-бутил)тиофосфорный триамид (NBPT). При этом может быть использован NBPT как в чистой форме (т.е. с чистотой вплоть до 100%), так и технические сорта с содержанием не более 20% примесей, т.е. чистота NBPT может составлять от 95% и более. Причем концентрация NBPT составляет менее 0,2 мас.% по общей массе

стабилизированной композиции мочевины [см. абзацы 0009, 0015-0017, 0037, 0038, 0043, 0048, 0053, 0056, 0065, 0066, 0076, 0078 формула].

Также в патентном документе [1] раскрыта стабилизирующая композиция, содержащая композицию стабилизатора азота, содержащую NBPT с чистотой, по меньшей мере, 95%, и жидкий носитель, например, сложный эфир гликоля или их смеси, а также соразтворитель, выбранный из группы, состоящей из алканола, гликоля, гликолевого эфира, глицерина и их смесей, где концентрация NBPT в жидком носителе составляет от 1 до 5 мас.% [абзацы 0017-0023, 0065, 0066, формула].

Из патентного документа [2] известна стабилизированная композиция мочевины, содержащая мочевины и композицию стабилизатора азота, где указанная композиция стабилизатора азота содержит NBPT, при этом может быть использован NBPT как в чистой форме (т.е. с чистотой вплоть до 100%), так и технические сорта, т.е. чистота NBPT может составлять от 95% и более. Причем концентрация NBPT может составлять менее 0,2 мас.% по общей массе стабилизированной композиции мочевины [см. формулу, кол. 4, строка 64-кол. 6, строка 24, кол. 8, строки 36-50].

В патентном документе [7] раскрыта стабилизирующая композиция, содержащая композицию стабилизатора азота, где указанная композиция стабилизатора азота содержит NBPT, при этом может быть использован NBPT в чистой форме (например, 97%), а также жидкий носитель, в частности, систему растворителей на основе спиртов (алканолов), где концентрация NBPT в жидком носителе может составлять от 1 до 5 мас.% [стр. 4-8 описания, примеры 1-4, формула].

Таким образом, по меньшей мере, техническим решениям, раскрытым в источниках информации [1], [2] и [7] присущи все признаки изобретения по независимому пункту 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, а также все признаки отдельных альтернативных вариантов изобретений по независимому пункту 17 формулы.

Констатируя вышеизложенное, можно согласиться с выводом, сделанным в возражении, о несоответствии технического решения по независимому пункту 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, а также по независимому пункту 17 формулы в части описанных выше альтернативных вариантов выполнения, условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 70 Правил и пункт 2 статьи 1350 Кодекса).

В связи с вышесделанным выводом, руководствуясь пунктом 72 Правил, оценку доводов о несоответствии группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень», и, соответственно, оценку источников информации [3], [8], коллегия не проводила.

Вместе с тем, как было указано выше в настоящем заключении, непосредственно с отзывом патентообладателем была представлена уточненная формула изобретения, в которую были включены признаки из зависимых пунктов формулы и описания изобретения оспариваемого патента.

В отношении представленной с отзывом формулы изобретения необходимо отметить следующее.

Согласно пункту 2 статьи 1354 Кодекса охрана интеллектуальных прав на изобретение предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения. При этом согласно пункту 40 Правил ППС правообладатель вправе ходатайствовать об изменении предоставленного патентом объема правовой охраны.

Из приведенных положений следует, что поскольку предоставленный патентом объем правовой охраны определяется формулой изобретения, то и изменение объема правовой охраны возможно только в рамках указанной формулы. При этом внесение в формулу изобретения признаков из описания приводит к формированию нового объема правовой охраны, который не был изначально определен формулой изобретения.

Таким образом, представленная патентообладателем уточненная формула изобретения не может быть принята к рассмотрению.

Данные обстоятельства были доведены до сведения патентообладателя, а также было указано на возможность корректировки формулы изобретения, не выходя за рамки первоначального объема формулы изобретения оспариваемого патента.

От патентообладателя в корреспонденции от 21.11.2022 и 23.11.2022 поступила очередная редакция скорректированной формулы изобретения, содержащей 1 независимый и 13 зависимых пунктов (см. пункт 40 Правил ППС).

Патентообладателем была представлена уточненная формула изобретения в следующей редакции:

«1. Стабилизированная композиция мочевины, содержащая:

а) расплавленную мочевины; и

б) композицию стабилизатора азота, где указанная композиция стабилизатора азота содержит N-(н-бутил)тиофосфорный триамид (NBPT) с чистотой от 95% до 99%, и дополнительно при этом концентрация NBPT составляет от 0,001 мас.% до 0,2 мас.% по общей массе стабилизированной композиции мочевины.

2. Композиция по п.1, где указанная композиция стабилизатора азота дополнительно содержит ингибитор нитрификации.

3. Композиция по п.2, где указанный ингибитор нитрификации выбран из группы, состоящей из тиомочевины, 1-меркапто-1,2,4-триазола, 2-амино-4-хлор-6-метил-пиридина, 2,4-диамино-6-трихлор-метилтриазина, 2-хлор-6-(трихлорметил-пиридина), 3,4-диметилпиразолфосфата (DMPP), 1Н-1,2,4-триазола, 4-амино-1,2,4-триазола, 3-метилпиразола, *Azadirachta indica* Juss (ним) и нитрапирина.

4. Композиция по п.2, где указанный ингибитор нитрификации представляет собой дициандиаמיד (DCD).

5. Композиция по п.1, где указанная стабилизированная композиция мочевины находится в жидком состоянии.

6. Композиция по п.1, где указанная стабилизированная композиция мочевины находится в твердом состоянии.

7. Композиция по п.6, где дополнительно при этом указанная композиция стабилизатора азота содержит дициандиамид (DCD).

8. Композиция по п.6, где часть указанной композиции стабилизатора азота находится на поверхности указанной твердой мочевины, и дополнительно при этом указанная мочевина представлена в виде твердых кусочков, гранул, таблеток или лепешек.

9. Композиция по п.8, где композиция стабилизатора азота дополнительно содержит DCD.

10. Композиция по п.1, где композиция стабилизатора азота дополнительно содержит носитель.

11. Композиция по п.1, где носитель выбран из группы, состоящей из алканола, алкенола, гидроксикарбилового соединения, гликоля, гликолевого эфира, сложного эфира гликоля, глицерина, поли(алкиленгликоля), поли(алкиленгликолевого) эфира, поли(алкиленгликолевого) сложного эфира, алканоламина, гидроксикислоты, диметилсульфоксида (DMSO), N-метил-2-пирролидинона (NMP) и их смесей.

12. Композиция по п.11, где гликоль представляет собой пропиленгликоль.

13. Композиция по п. 12, где носитель представляет собой смесь пропиленгликоля и NMP.

14. Композиция по п.13, где алканолламин выбран из группы, состоящей из этаноламина, диэтанолламина и триэтанолламина».

В корреспонденциях от 28.11.2022 от лица, подавшего возражение, в ответ на представленную уточненную формулу изобретения поступили дополнительные материалы.

По мнению лица, подавшего возражение, внесенные в формулу изобретения уточнения не могут обеспечить патентоспособность изобретения по оспариваемому патенту, поскольку внесенные в формулу признаки раскрыты в источниках информации, приведенных в возражении.

В отношении признака «расплавленная мочевина» в дополнительных материалах отмечено, что указанный признак содержался в зависимом пункте 7

формулы изобретения, который содержал отсылку на зависимый пункт 6, в котором было указано на то, что стабилизированная композиция мочевины находится в твердом состоянии.

Таким образом, признак «расплавленная» мочевины, относился только к композиции в твердом состоянии. Уточненная редакция формулы в части независимого пункта 1 формулы не описывает состояние композиции, т.е. имеется противоречие формулы, с которой выдан оспариваемый патент, и уточненной редакции формулы.

Также, по мнению лица, подавшего возражение, признак «расплавленная» по отношению к мочеvine фактически относится к способу получения, а также описывает изначальную мочеvinу до получения конечного продукта, в связи с чем указанный признак не характеризует качественный или количественный состав композиции.

Таким образом, выражено мнение о том, что измененная формула изобретения не может быть принята к рассмотрению.

Проведенный анализ уточненной формулы изобретения с учетом доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя показал следующее.

Как справедливо указывает лицо, подавшее возражение, зависимый пункт 7 первоначальной формулы изобретения был подчинен зависимому пункту 6. Таким образом, в частном случае осуществления по пункту 7 изобретение характеризовало стабилизированную композицию мочевины, которая находится в твердом состоянии, содержащую расплавленную мочеvinу и композицию стабилизатора азота, содержащую NBPT и дополнительно содержащую дициандиаמיד.

Тут следует отметить, что первоначальный пункт 7 формулы указывал на обязательное присутствие дициандиамида в композиции стабилизатора азота в случае, если мочеvина является расплавленной, а стабилизированная композиция мочевины является твердой, как указано в пункте 6.

При этом композиция, описанная в независимом пункте уточненной формулы изобретения, не содержит указанных признаков, касающихся того, что

стабилизированная композиция является твердой, а композиция стабилизатора азота содержит дициандиамид, т.е. данная композиция не была раскрыта в первоначальной формуле изобретения в том виде, как она представлена в независимом пункте уточненной формулы.

Также следует отметить, что в независимом пункте уточненной формулы изобретения отсутствует указание на то, что стабилизированная композиция является твердой, а с учетом того, что данная композиция содержит расплавленную мочевины, для специалиста становится очевидным, что в такой редакции независимого пункта формулы стабилизированная композиция также находится в расплавленном виде, что приводит к замене признаков независимого пункта уточненной формулы признаками зависимого пункта б.

Также можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение, в том, что подчиненность зависимого пункта 7 пункту б в первоначальной формуле изобретения говорила о том, что в частном случае реализации под расплавленной мочевиной подразумевается исходное сырье, а не компонент конечного продукта, поскольку очевидно, что композиция не может быть твердой, если содержит расплавленный компонент.

Вместе с тем из предложенной редакции независимого пункта формулы не следует, что под расплавленной мочевиной подразумевается исходной сырье для получения стабилизированной композиции мочевины.

Таким образом, можно констатировать, что уточненная формула не может быть принята к рассмотрению, поскольку не соответствует положениям подпункта 4 пункта 54 Требований, а также изменяет сущность изобретения по оспариваемому патенту (см. пункт 6 статьи 1386 Кодекса).

Дополнительно необходимо отметить, что, по меньшей мере, в патентном документе [2] раскрыта стабилизированная композиция мочевины, полученная из расплавленной мочевины и композиции стабилизатора азота, содержащей NBPT, при этом может быть использован NBPT с чистотой в диапазоне от 95 до 99% при концентрации NBPT в диапазоне от 0,02 до 0,2 мас.% по общей массе стабилизированной композиции мочевины, а также дициандиамид (см. пункты 1

и 6 формулы, реферат и приведенные выше релевантные части патентного документа [2]).

В связи с изложенным может быть сделан вывод о том, что техническое решение по независимому пункту 1 уточненной формулы изобретения не соответствует условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 70 Правил и пункт 2 статьи 1350 Кодекса).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что уточненная формула изобретения по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности, предусмотренному пунктом 1350 Кодекса, и требованиям, предъявляемым к формуле изобретения.

С учетом изложенного следует констатировать, что заявитель воспользовался своим правом на представление дополнительных материалов и корректировку формулы изобретения в соответствии с пунктом 40 Правил ППС, однако представленные дополнительные материалы не позволили изменить сделанные выше выводы.

При этом анализ признаков зависимых пунктов 2-14 уточненной формулы изобретения не проводился, поскольку признаки данных пунктов формулы не использовались патентообладателем для корректировки независимого пункта формулы изобретения.

В отношении приведенных лицом, подавшим возражение, источников информации [6], [9], [10] следует отметить, что они были представлены для сведения.

Что касается источников информации [12]-[18], представленных патентообладателем, то следует отметить, что они были проанализированы коллегией и не изменяют сделанных выше выводов.

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

удовлетворить возражение, поступившее 08.11.2021, патент Российской Федерации на изобретение № 2652385 признать недействительным полностью.