

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, действовавшей на дату подачи возражения, и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454, с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России и Минэкономразвития России от 23.11.2022 № 1140/646 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Общества с ограниченной ответственностью «Фордевинд» (далее – заявитель), поступившее 12.05.2023, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2747076, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2747076 на изобретение «Наполнитель сейсмокосы», обладателем исключительного права на которое являются Шатохин А.В., Лубешкин В.Н. и Селезнев И.А. (далее – патентообладатель), выдан по заявке № 2020138951 с приоритетом от 25.11.2020 со следующей формулой:

«1. Наполнитель, включающий силикон и парафиновое масло, отличающийся тем, что он дополнительно содержит кремнийорганическую жидкость, характеризующуюся плотностью ρ , при этом $0,79 \leq \rho \leq 1$ г/см³, а в качестве силикона силиконовый каучук, при следующем соотношении компонентов, об.%:

силиконовый каучук 1-10

кремнийорганическая жидкость 2-98

парафиновое масло остальное

2. Наполнитель по п. 1, отличающийся тем, что в качестве кремнийорганической жидкости используют либо полиэтилсилоксановую, либо полиметилсилоксановую, либо полиметилэтилсилоксановую жидкости».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 упомянутого выше Гражданского Кодекса Российской Федерации, поступило возражение, мотивированное несоответствием изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», 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):

- заключение эксперта Малютин Н.В. от 03.04.2023 (далее [1]);
- акт проверки соответствия данных таблицы параметров наполнителя по оспариваемому патенту от 02.05.2023 (далее [2]);
- протокол испытаний В-467/22 от 16.01.2023 (далее [3]).

В возражении указано, что изобретение по оспариваемому патенту относится к области морской сейсморазведки, в частности, к наполнителям для сейсмокос, при этом задачей изобретения является создание наполнителя для сейсмокосы, позволяющего достичь технический результат, заключающийся в повышении значения шумоподавления наполнителя при расширении диапазона применения наполнителя для сейсмокос различных конструкций.

Как отмечает лицо, подавшее возражение, со ссылкой на нормативные документы при установлении возможности использования изобретения в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, 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. Положительного вывода о возможности осуществления, т.е. создания материального средства, воплощающего в себе изобретение, недостаточно для признания его промышленно применимым. Это средство должно быть способно реализовать указанное в заявке назначение. Оценка соответствия требованию промышленной применимости направлена на проверку того, нет ли технических недостатков, обуславливающих неработоспособность заявленного решения. Вывод о невозможности реализации указанного назначения изобретения может быть сделан тогда, когда изобретению присущ фундаментальный недостаток, который не позволяет при его осуществлении реализовать указанное назначение.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что такой фундаментальный недостаток в действительности присущ изобретению, как оно охарактеризовано в пунктах 1 и 2 формулы изобретения по оспариваемому патенту, что не позволяет использовать его в качестве наполнителя сейсмокосы.

Также, по мнению лица, подавшего возражение, несмотря на присутствие в описании сведений, показывающих, как может быть осуществлено изобретение с подтверждением экспериментальными данными возможности достижения технического результата, формула изобретения (равно как и раскрытие изобретения в соответствующем разделе описания), в действительности не содержит совокупность признаков, позволяющих достичь указанный заявителем технический результат, а именно, повысить значение шумоподавления наполнителя при расширении диапазона применения наполнителя для сейсмокос различных конструкций.

В подтверждение данных выводов в возражении приведено заключение [1].

Кроме того, лицо, подавшее возражение, представляет акт проверки [2] и протокол испытаний [3], сведения из которых, по мнению лица, подавшего возражение, свидетельствуют о несоответствии данных, приведенных в таблице 1 в разделе описания «Осуществление изобретения» оспариваемого патента,

реальным данным, полученным в результате эксперимента, подтверждающие невозможность обеспечения изобретением шумоподавления.

Таким образом, по мнению лица, подавшего возражение, изобретение по оспариваемому патенту не соответствует требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники, а также условию патентоспособности «промышленная применимость».

Патентообладатель в установленном порядке был ознакомлен с материалами возражения, однако отзыв патентообладателем представлен не был.

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

С учетом даты подачи заявки (25.11.2020) правовая база для оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности включает Гражданский Кодекс Российской Федерации в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее Кодекс), Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы (далее Правила) и Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение (далее Требования), 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 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 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 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 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 2 пункта 45 Требований, если изобретение охарактеризовано в формуле изобретения с использованием существенного признака, выраженного общим понятием, охватывающим разные частные формы реализации существенного признака, либо выраженного на уровне функции, свойства, должна быть обоснована правомерность использованной заявителем степени обобщения при раскрытии существенного признака изобретения путем представления сведений о частных формах реализации этого существенного признака, а также должно быть представлено достаточное количество примеров осуществления изобретения, подтверждающих возможность получения указанного заявителем технического результата при использовании частных форм реализации существенного признака изобретения.

Согласно подпункту 4 пункта 45 Требований, если изобретение охарактеризовано в формуле изобретения количественными существенными признаками, выраженными в виде интервала непрерывно изменяющихся значений параметра, должны быть приведены примеры осуществления изобретения, показывающие возможность получения технического результата во всем этом интервале.

Согласно подпункту 11 пункта 47 Требований, если изобретение относится к композиции (например, смеси, раствору, сплаву, стеклу), приводятся примеры, в которых указываются ингредиенты, входящие в состав композиции, их характеристика и количественное содержание. Описывается способ получения композиции, а если она содержит в качестве ингредиента новое вещество, описывается способ его получения.

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

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.

Как показал анализ материалов оспариваемого патента, в описании содержатся сведения о назначении изобретения, в частности, в описании (первый абзац описания) указано, что изобретение относится к области морской сейсморазведки, в частности, к наполнителям для сейсмокос. Также в описании оспариваемого патента указан технический результат, а именно, из описания следует, что технический результат заключается в повышении значения шумоподавления наполнителя при расширении диапазона применения наполнителя для сейсмокос различных конструкций.

Кроме того, в описании изобретения к оспариваемому патенту приведены примеры осуществления изобретения (примеры 1-20 таблицы). Эти примеры показывают возможность осуществления изобретения с реализацией назначения и с достижением приведенного выше технического результата. В примерах приведены конкретные составы наполнителя, охарактеризованные наличием конкретных веществ и их количественным содержанием, а также приведены физико-механические характеристики получаемых составов, способ их получения и показано повышенное шумоподавление составов, измеренное в дБ (см. пункт 45 Требований).

Также документы заявки, по которой выдан оспариваемый патент, содержат исчерпывающие сведения, раскрывающие сущность изобретения по оспариваемому патенту, а именно, описание возможных составов наполнителя, качественный и количественный состав, способ их изготовления, раскрыты конкретные вещества, подходящие для использования в качестве кремнийорганической жидкости, а также приведены физико-механические

характеристики используемых веществ (плотность), раскрыты аппараты и механизмы, используемые для изготовления композиции (магнитная мешалка, магнитный захват и т.п.), приведено теоретическое обоснование осуществляемых физико-химических процессов в подтверждение возможности реализации назначения изобретения и достижения технического результата (см. пункт 36 Требований).

Кроме того, следует отметить, что наполнители, в том числе и для сейсмокос, как таковые, а также вещества и операции, используемые для изготовления наполнителя, являются широко известными и описаны в источниках информации, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения (см., например, раздел «Уровень техники» в описании оспариваемого патента).

Таким образом, приведенные в описании к оспариваемому патенту сведения ясно дают понять специалисту, какие вещества (и в каком количестве), операции и режимы используют при изготовлении наполнителя, какое его назначение и область использования.

Что касается вывода эксперта Малютина Н.В., изложенного в заключении [1], о невозможности реализации назначения изобретения и достижения технического результата, то данный вывод противоречит приведенным в описании оспариваемого патента сведениям, является декларативным мнением частного лица, носит предположительный характер и не подтвержден сведениями научно-технического характера из соответствующей литературы.

В отношении акта проверки [2] и протокола испытаний [3] следует отметить, что объектом исследований в данных документах была композиция, содержащая парафин нефтяной жидкой фракции C10-C13, силикон (каучук СКТ) и тетраэтоксисилан.

Тут необходимо отметить, что тетраэтоксисилан в данной композиции, по мнению лица, подавшего возражение, выполняет роль кремнийорганической жидкости, приведенной в независимом пункте формулы изобретения по оспариваемому патенту.

При этом, как следует из определения, содержащегося в Советском энциклопедическом словаре под ред. А.М. Прохорова, Советская энциклопедия, издание третье, М., 1984 г., с. 649, кремнийорганические жидкости (силиконовые масла) – это один из видов кремнийорганических полимеров. Согласно определениям, содержащимся в Химическом энциклопедическом словаре под редакцией И.Л. Кнунянца, Советская энциклопедия, М., 1983 г., с. 283, 575, кремнийорганические жидкости - это органосилоксановые олигомеры и полимеры невысокой молекулярной массы ($2 \cdot 10^2$ - $2 \cdot 10^5$) линейной и разветвленной структуры, а тетраэтоксисилан – это химическое соединение формулы $(C_2H_5O)_4Si$ (т.е. мономерное соединение), представляющее собой летучую жидкость.

Таким образом, используемый в акте проверки [2] и протоколе испытаний [3] состав содержит вещество, которое по своей химической природе отличается от кремнийорганической жидкости, используемой в изобретении по оспариваемому патенту в качестве компонента наполнителя.

Данный вывод также подтверждают сведения, содержащиеся в описании оспариваемого патента (см. пункт 2 статьи 1354 Кодекса) и в зависимом пункте 2 формулы изобретения, где указано, что используемые кремнийорганические жидкости представляют собой олигомерные (полимерные) соединения, а также указано, что в качестве кремнийорганической жидкости используют полиэтилсилоксановую, полиметилсилоксановую или полиметилэтилсилоксановую жидкости, которые очевидно являются высокомолекулярными соединениями, отличными от триэтоксисилана, являющегося мономерным соединением.

Из этого следует, что признак «кремнийорганическая жидкость», приведенный в формуле изобретения по оспариваемому патенту, однозначно следует трактовать, как определенный кремнийорганический продукт с высокой молекулярной массой (олигомер или полимер). При этом для специалиста является очевидным, что под данным термином понимается тривиальное название определенной группы олигомерных (полимерных) продуктов

кремнийорганической природы, а не любое кремнийорганическое вещество в жидком виде.

Таким образом, следует констатировать, что исследуемые в акте проверки [2] и протоколе испытаний [3] композиции не содержат кремнийорганической жидкости в том смысле, как она трактуется в оспариваемом патенте, т.е. исследуемые составы не соответствуют по качественному составу наполнителю, охарактеризованному в формуле изобретения по оспариваемому патенту, и, следовательно, установленные физико-механические характеристики исследуемых в акте проверки [2] и протоколе испытаний [3] составов не могут коррелироваться с характеристиками наполнителя по оспариваемому патенту.

Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в возражении не приведены обоснованные аргументы в подтверждение невозможности осуществления изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения, в частности, при использовании каких-либо веществ или их количеств, соответствующих указанным в формуле изобретения оспариваемого патента (см. пункт 62 Правил).

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в описании к оспариваемому патенту показано, каким образом возможно осуществить изобретение в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения по оспариваемому патенту, с реализацией назначения, а приведенные в описании примеры осуществления подтверждают возможность получения технического результата, указанного в описании к оспариваемому патенту, которая не была опровергнута.

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

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

Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к тому, что доводы в отношении несоответствия изобретения 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 изобретения, а все используемые вещества и их характеристики, приведенные в формуле изобретения, являются общеизвестными в данной области техники до даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту (см., например, источники информации, приведенные в возражении).

В данном описании также приведены конкретные примеры осуществления изобретения, подтверждающие возможность осуществления изобретения с реализацией назначения.

При этом необходимо отметить, что назначением изобретения согласно независимому пункту формулы изобретения и описанию, является обеспечение возможности использования указанного состава в качестве наполнителя, в частности, для сейсмокосы.

Тут следует отметить, что возможность достижения технического результата при установлении возможности реализации назначения изобретения не оценивается при анализе соответствия изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость» (см. пункт 66 Правил).

Кроме того, с учетом изложенных в описании оспариваемого патента сведений, в том числе сведений, содержащихся в разделе «Уровень техники», для специалиста становится очевидной возможность использования описанного в формуле изобретения состава в качестве наполнителя, как такового, и, в

частности, наполнителя для сейсмокосы, поскольку данный состав может быть помещен в сейсмокосу, например, методом закачки (см. описание оспариваемого патента), и при этом не будут нарушены какие-либо законы природы и знания современной науки о них.

Также необходимо обратить внимание на позицию Суда по интеллектуальным правам (см., например, постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.05.2020 по делу № СИП-151/2019), согласно которой проверка соответствия изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость» предполагает лишь принципиальную пригодность изобретения для использования в какой-либо из отраслей промышленности, а требованию «промышленной применимости» могут соответствовать изобретения, которые реализуемы лишь однократно в специфических, неповторимых условиях.

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

Приведенные лицом, подавшим возражение, документы [1]-[3] не опровергают принципиальную пригодность изобретения по оспариваемому патенту для использования в какой-либо из отраслей промышленности.

Таким образом, возражение не содержит доводов, позволяющих признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «промышленная применимость» (см. пункт 66 Правил и пункт 4 статьи 1350 Кодекса).

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.05.2023, патент Российской Федерации на изобретение № 2747076 оставить в силе.