



ЕВРАЗИЙСКАЯ ПАТЕНТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ЕАПО)

Eurasian Patent Organization

ЕВРАЗИЙСКОЕ ПАТЕНТНОЕ ВЕДОМСТВО (ЕАПВ)

Eurasian Patent Office

М. Черкасский пер., 2. Москва, 109012, Россия
2. M. Cherkassky per., Moscow 109012, Russia

Факс (Fax) +7(495) 621-2428, Email: info@eapo.org

РЕШЕНИЕ

об отклонении апелляции на решение по возражению
против выдачи евразийского патента

В соответствии с правилом 53(8) Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции Евразийское патентное ведомство по результатам рассмотрения апелляции на решение от **12/02/2018** г. по возражению против выдачи евразийского патента № 024901 на изобретение СОСТАВ И СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КЕРАМИЧЕСКОГО РАСКЛИНИВАЮЩЕГО АГЕНТА, патентовладелец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКА-ПЕТРОТЭК" (RU);
лицо, подавшее возражение: ООО «ФОРЭС» (RU),
лицо, подавшее апелляцию: ООО "ФОРЭС" (RU),
дата поступления апелляции: **09.06.2018** г.,
приняло решение об отклонении апелляции
со следующими обоснованиями.

Евразийский патент № 024901 (далее - оспариваемый патент) на изобретение "Состав и способ получения керамического расклинивающего агента" был выдан Евразийским патентным ведомством на имя ООО "НИКА-Петротэк" (RU) (далее - Патентовладелец) по евразийской заявке № 201400479, поданной 4 августа 2014 г., со следующей формулой изобретения:

Способ получения керамического расклинивающего агента, включающий помол шихты, гранулирование шихты и ее обжиг, отличающийся тем, что в качестве шихты используют дунит в сочетании с высокремнеземистым песком при следующем соотношении, мас%: дунит 10-30, высококремнеземистый песок 70-90; причем проводят предварительный дегидрационный обжиг дунита при температуре не менее 700° С и не более 1150° С, а высококремнеземистый песок весь либо частично предварительно обрабатывают при температуре выше 900°С.

21 апреля 2017 г. фирмой ООО "Юридическая фирма Городисский и партнеры" от лица фирмы ООО "ФОРЭС" (RU) (далее - Оппонент) было подано возражение на решение о выдаче евразийского патента по процедуре административного аннулирования согласно правилу 53 Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции (далее - Инструкция) в связи с несоответствием изобретения условиям патентоспособности "промышленная применимость" и "изобретательский уровень", установленным ст. 6 Евразийской патентной конвенции.

В качестве обоснования доводов был представлен 21 источник информации:

- Д1** - RU 2491254 C1, 27.08.2013
- Д2** - RU 2446200 C1, 27.03.2012
- Д3** - RU 2476478 C1, 27.02.2013
- Д4** - RU 2445339 C1, 20.03.2012
- Д5** - Н.Ф. Солодкий и др. Минерально-сырьевая база Урала для керамической, огнеупорной и стекольной промышленности, Справочное пособие, Под редакцией проф. Г.Н. Масленниковой
Издательство ТПУ 2009, с.220-225
- Д6** - К.К. Стрелов, П.С. Мамыкин, "Технология огнеупоров", Москва, "Металлургия", 1978
С.145, 364-367
- Д7** - Л.Б. Хорошавин, "Форстерит $2\text{MgO}\cdot\text{SiO}_2$ ", 2004, Москва, "Теплотехник",
с.74, 79, 125, 126, 128, 130, 133, 144
- Д8** - ГОСТ Р 54571 - 2011 "Пропанты магнезиально-кварцевые"
- Д9** - SU №631209, 05.11.1978
- Д10** - В. Эйтель, "Физическая химия силикатов", Москва, "Издательство иностранной литературы", 1962, с. 406, 412
- Д11** - В.С. Горшков и др. "Физическая химия силикатов и других тугоплавких соединений",
Москва, "Высшая школа" 1988, с. 332-333, 346
- Д12** - А.И. Августинник, "Керамика", Ленинград, "Стройиздат, Ленинградское отделение",
1975, с.509-511
- Д13** - RU 2437913 C1, 27.12.2011
- Д14** - RU 2547033 C1, 10.04.2015
- Д15** - RU 2065772 C1, 27.08.1996
- Д16** - RU 2563853 C1, 20.09.2015
- Д17** - ГОСТ 22551-77 "Песок кварцевый, молотые песчаник, кварцит и жильный кварц для
стекольной промышленности"
- Д18** - ГОСТ 7031-75 "Песок кварцевый для тонкой керамики"
- Д18** - ГОСТ 7031-75 "Песок кварцевый для тонкой керамики"
- Д19** - П.И. Фадеев, "Пески СССР", "Издательство Московского университета", 1951, часть 1,
с.94-95, таблица 9
- Д20** - Статья "Дунит" онлайн-энциклопедия "Википедия"
- Д21** - Большая Советская Энциклопедия, Москва, "Советская энциклопедия", 1972, том 8, с.540,
статья "Дунит".

Оппонент отрицал соответствие запатентованного способа условию патентоспособности "промышленная применимость" согласно правилу 3(1) Инструкции, с учетом требований правил 11(1), 21¹(3,4) и 47(2) Инструкции и п. 5.5. Правил составления, подачи и рассмотрения евразийских заявок в Евразийском патентном ведомстве (далее - Правила), по следующим основаниям.

В формуле изобретения оспариваемого патента не определен верхний температурный предел термообработки высококремнеземистого песка, что заставляет усомниться в возможности осуществления изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения, т.к. бесконечное повышение температуры свыше 900°C неизбежно приведет к расплавлению песка и последующему испарению, что противоречит поставленной технической задаче и исключает достижение технического результата, заключающегося в снижении себестоимости конечного продукта.

Имеющиеся в описании оспариваемого патента сведения о веществах, используемых в способе, не могут считаться ясными и точными, что ставит под сомнение возможность осуществления изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения. В частности, в описании изобретения оспариваемого патента отсутствует определение признака «высококремнеземистый песок», а также не указано, какой именно дунит можно использовать в данном способе.

Кроме того, отсутствует описание режимов проведения операций способа, таких как условия смешения составляющих шихту компонентов, помол, гранулирование и обжиг шихты.

Таким образом, Оппонент делал вывод, что формула изобретения оспариваемого патента не содержит всей совокупности существенных признаков, необходимых для осуществления заявленного технического решения с достижением требуемого технического результата и реализацией указанного назначения.

Оппонент также отрицал соответствие данного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень» на основании источников информации, приведенных в возражении. При этом в качестве наиболее близкого аналога предлагалось использовать способ, раскрытый в патенте Д13.

По мнению Оппонента, способ согласно оспариваемому патенту основан на дополнении известного средства, описанного в Д13, известной частью, присоединенной к нему по известным правилам, для достижения технического результата, в отношении которого установлено влияние именно таких дополнений (операция термообработки высококремнеземистого песка при температуре выше 900⁰ С), а также на замене части известного средства другой известной частью для достижения технического результата в отношении которого установлено влияние именно такой замены (использование дунита в качестве магнийсодержащего материала).

Патентовладелец 31 августа 2017 года представил отзыв на возражение, в котором выразил несогласие с доводами Оппонента о несоответствии формулы изобретения оспариваемого патента условиям патентоспособности «промышленная применимость» и «изобретательский уровень».

В отзыве отмечено, что в соответствии с требованиями правил 3(1) и 47(2) Инструкции в описании изобретения указано его назначение, заключающееся в получении керамического расклинивающего агента, описаны средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения. Поэтому данное техническое решение отвечает условию патентоспособности «промышленная применимость».

В результате проведенного анализа противопоставленных документов из уровня техники Патентовладелец делает вывод о том, что эти источники информации не могут служить основанием для признания несоответствия оспариваемого изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень», поскольку данное техническое решение не является очевидным для специалиста.

31 октября 2017 года Оппонент представил замечания на отзыв Патентовладельца, в котором выражал несогласие с доводами, приведенными в отзыве, и настаивал на своем мнении в отношении патентоспособности рассматриваемого изобретения.

По результатам рассмотрения возражения на заседании с участием сторон 16 января 2018 года коллегией экспертов было вынесено решение об отклонении возражения со следующими обоснованиями.

1. Техническая задача, решаемая рассматриваемым изобретением (получение керамического расклинивающего агента), достигается, о чем свидетельствуют данные, приведенные в описании патента. Все операции способа, представленные в ограничительной части формулы изобретения, являются стандартными в данной области техники и, следовательно, легко осуществимы специалистами. Признаки отличительной части формулы изобретения (качественный и количественный состав шихты и режимы температурной обработки) раскрыты в описании патента и понятны специалистам. Таким образом, коллегия пришла к выводу, что оспариваемое изобретение соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость».

2. Проанализировав представленные Оппонентом источники информации и отличительные признаки формулы изобретения патента, коллегия пришла к выводу о том, что противопоставленные документы уровня техники в любой их совокупности не позволяют сделать вывод об очевидности данного изобретения, т.е. рассматриваемый способ отвечает условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В апелляции на решение коллегии экспертов об отклонении возражения, поступившей в ЕАПВ 9 июня 2018 года, Оппонент просит отменить упомянутое решение коллегии и аннулировать евразийский патент № 024901 полностью, основываясь на следующих доводах.

По мнению Оппонента, вывод коллегии о раскрытии в материалах оспариваемого патента средств для осуществления заявленного изобретения в части таких признаков формулы изобретения как «дунит» и «высокремнеземистый песок» не обоснован, а следовательно нарушены требования правила 47(2) Инструкции, касающиеся наличия в материалах евразийской заявки или источниках информации, относящихся к предшествующему уровню техники, сведений о средствах и методах, использование которых позволяет осуществить изобретение в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения.

Оппонент также не согласен с выводом коллегии о том, что отсутствие указания верхнего температурного предела термообработки высокремнеземистого песка не является препятствием для осуществления способа по оспариваемому патенту, хотя отсутствие такого указания, по мнению Оппонента, фактически позволяет осуществлять обработку песка при температурах близких к температурам его расплавления и испарения, что значительно увеличивает затраты на производство пропанта и не позволяет достичь одного из заявленных технических результатов – снижения себестоимости конечного продукта и даже приводит к невозможности осуществления изобретения.

Оппонент отмечает, что не согласен с выводом коллегии о том, что такие операции как помол, гранулирование и обжиг, используемые в способе по оспариваемому патенту, как таковые относятся к давно и широко известным в данной области техники и не требуют более подробного описания, либо указания на соответствующий источник информации. По мнению Оппонента, отсутствие таких данных в материалах оспариваемого патента нарушает требования правила 47(2) Инструкции и п.5.5 Правил.

На основании вышеизложенного Оппонент считает, что изобретение по оспариваемому патенту не отвечает условию патентоспособности «промышленная применимость» и решение коллегии в этой части было необоснованным.

В отношении изобретательского уровня Оппонент считает, что, по его мнению, каждая из упомянутых в оспариваемом патенте технических задач известна из уровня техники и известны подходы для их решения с учетом указанных выше источников информации. Поэтому изобретение по оспариваемому патенту следует рассматривать как техническое решение, основанное на дополнении известного средства какой-либо известной частью, присоединяемой к нему по известным правилам, для достижения технического результата, в отношении которого установлено влияние именно таких дополнений, или на создании средства, состоящего из известных частей, выбор и связь между которыми осуществлены на основе известных правил и рекомендаций, а достигаемый при этом технический результат обусловлен только известными свойствами указанных частей и связей между ними. Такие технические решения, отмечает Оппонент, не признаются соответствующими условию патентоспособности «изобретательский уровень» согласно п.5.8. Правил, и возражение в данной части было отклонено коллегией необоснованно.

На основании вышеизложенного Оппонент считает решение коллегии отклонить возражение против выдачи евразийского патента № 024901 необоснованным и просит пересмотреть его.

Патентовладелец 21 августа 2018 года представил отзыв на апелляцию, в котором выражает свое несогласие с утверждением Оппонента о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «промышленная применимость» и «изобретательский уровень».

Патентовладелец отмечает, что в соответствии с требованиями правила 47(2) Инструкции и п.5.5. Правил в описании оспариваемого патента содержится указание назначения изобретения и представлены сведения о средствах и методах, использование которых позволяет осуществить изобретение в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения с реализацией указанного назначения и достижением ожидаемого технического результата.

Патентовладелец считает, что Оппонент фактически оспаривает не несоответствие рассматриваемого изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость», а совершенно иное – полноту раскрытия сущности изобретения в описании патента с достаточной ясностью и полнотой, чтобы изобретение могло быть осуществлено специалистом. Однако, отмечает Патентовладелец, в решении коллегии правомерно сделан вывод о том, что данное требование (правило 21¹(3) Инструкции) не может служить основанием для аннулирования патента, поскольку данная норма не действовала на дату подачи евразийской заявки № 201400789, на основании которой был выдан евразийский патент № 024901.

С учетом вышеизложенного Патентовладелец считает, что вывод коллегии о соответствии оспариваемого патента условию патентоспособности «промышленная применимость» вполне обоснован.

В отношении доводов Оппонента, касающихся несоответствия оспариваемого патента условию патентоспособности «изобретательский уровень», Патентовладелец отмечает, что не может согласиться ни с одним из них и считает решение коллегии по этому вопросу полностью обоснованным. Патентовладелец в своем отзыве проводит сравнение изобретения по оспариваемому патенту с противопоставленными Оппонентом источниками информации и показывает, что данное техническое решение не является очевидным для специалиста с учетом известного на дату подачи заявки уровня техники.

Патентовладелец просит отказать в удовлетворении апелляции и утвердить решение коллегии об отклонении возражения против выдачи евразийского патента № 024901.

Коллегиальное рассмотрение апелляции

Апелляция на решение по рассмотрению возражения против выдачи евразийского патента № 024901 была рассмотрена новым составом Коллегии экспертов ЕАПВ с участием

представителей сторон 27 ноября 2018 года. Рассмотрение апелляции с учетом всех доводов, представленных Оппонентом и Патентовладельцем, позволило установить следующее.

Анализ материалов возражения и апелляции и доводов обеих сторон в отношении оценки соответствия изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость» показал следующее.

В соответствии с правилом 3(1) Инструкции изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других областях человеческой деятельности.

Согласно п.5.5. Правил при проверке изобретения на соответствие этому условию патентоспособности устанавливается наличие в материалах евразийской заявки указания на назначение изобретения, а также наличие в материалах заявки или источниках информации, относящихся к предшествующему уровню техники, сведений о средствах и методах, использование которых позволяет осуществить изобретение в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения.

Изобретение по оспариваемому патенту относится к способу получения керамического расклинивающего агента, о чем напрямую указано как в формуле изобретения, так и в описании патента, т.е. требование в части указания назначения изобретения выполнено.

Технический результат изобретения заключается в получении керамического расклинивающего агента, обладающего высокими эксплуатационными характеристиками (повышенной прочностью и кислотостойкостью) и низкой себестоимостью. Достижение этого результата подтверждено в примере осуществления способа (см. таблицу на с. 2 описания изобретения по оспариваемому патенту).

В качестве операций способа в ограничительной части формулы изобретения указаны помол шихты, гранулирование шихты и обжиг шихты. Из уровня техники (см. документы Д1, Д3, Д4, Д13 и Д14) следует, что эти операции являются стандартными в способах получения керамических расклинивающих агентов и условия их проведения известны специалистам. На с. 2 оспариваемого патента приведена технологическая схема осуществления способа, указан конечный гранулометрический состав шихты после помола и температура обжига. При этом необходимо отметить, что сущность данного изобретения заключается не в упомянутых выше стандартных операциях, а совсем в другом – в составе шихты и в режимах обжига. Поэтому доводы Оппонента о том, что в описании изобретения отсутствуют сведения об условиях осуществления указанных операций, таких как длительность обжига гранул, скорость нагрева, режим смешивания составляющих шихту компонентов, размер частиц, до достижения которого необходимо осуществлять помол шихты, размер гранул, получаемых в ходе операции гранулирования, режим осуществления гранулирования, длительность обжига гранул, что, по его мнению, препятствует осуществлению способа специалистом, признаны несостоятельными.

Доводы Оппонента, касающиеся такого признака, как "высококремнеземистый песок" фактически относятся к требованиям правила 21¹(4) Инструкции, т.е. к ясности и точности изложения формулы изобретения, нарушение которых не является основанием для аннулирования евразийского патента в административном порядке согласно правилу 53(2) Инструкции. Следует также отметить, что этот признак ясен специалисту в данной области, поскольку присутствует, например, в патенте Д4, принадлежащем Оппоненту, без какого-либо дополнительного уточнения его значения, причем понятие "высококремнеземистый" используется в уровне техники применительно к различным материалам и указывает на высокое содержание диоксида кремния, близкое к 90%.

Коллегия также пришла к выводу о том, что отсутствие указания верхнего температурного предела термообработки высококремнеземистого песка не является препятствием для осуществления способа по оспариваемому патенту. Как известно, песок является давно и хорошо изученным веществом, свойства различных его видов подробно исследованы (см. документы Д17, Д18, Д19), поэтому специалист в данной области техники не будет иметь проблем, связанных с термообработкой песка при осуществлении данного способа.

Довод Оппонента, касающийся того, что в формуле изобретения не указано происхождение (месторождение) используемого дунита, не препятствует осуществлению изобретения специалистом, поскольку соответствующее указание имеется в описании оспариваемого патента, где отмечено, что дунитосодержащее сырье широко представлено в Уральском регионе, при этом, например, кытлымские дуниты представляют особый интерес. В формуле изобретения предусмотрен интервал содержания дунита в шихте от 10 до 30 масс.%, что позволит специалисту подобрать нужное содержание данного компонента в зависимости от конкретного состава породы, в том числе от степени серпентинизации.

В соответствии с вышеизложенным Коллегия пришла к выводу о соответствии способа по оспариваемому патенту условию патентоспособности "промышленная применимость" согласно требованиям правил 3(1) и 47(2) Инструкции и п.5.5. Правил.

Анализ материалов возражения и апелляции, а также доводов обеих сторон в отношении соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень» позволил установить следующее.

Согласно правилу 3(1) Инструкции изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста очевидным образом не следует из предшествующего уровня техники.

В соответствии с п.5.8. Правил изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, в частности, в том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не установлена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

При рассмотрении соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень» по отношению к представленному в возражении и апелляции уровню техники было установлено, что наиболее близким аналогом является способ изготовления легковесного магнезиево-кремнеземистого пропанта, раскрытый в Д13, с чем согласились все стороны.

Как было установлено, отличительными признаками способа по оспариваемому патенту являются:

- использование шихты, состоящей из дунита с высококремнеземистым песком в количестве 10-30 мас.% и 70-90 масс.%, соответственно;

- осуществление предварительной термообработки высококремнеземистого песка при температуре выше 900°С.

В документе Д13 в качестве источника магнезии используют серпентинит, брусит, каустический магнезит, тальк или их смеси (Д13, с. 4, строки 20-21, 25-26), использование дунита в качестве компонента шихты не упоминается и не предполагается. В качестве кремнезем-содержащего компонента в Д13 упоминаются кварцсодержащие пески, кремнеземистые породы, кремнеземистые отходы промышленности, предпочтительным является использование кварцполевошпатного песка, кварцевого песка (Д13, с. 4, строки 32-36). Соотношение компонентов шихты в способе по Д13 составляет, мас.%: 30-40% серпентинитовый щебень, 60-70% кварцполевошпатный песок, при этом отмечается, что уменьшение содержания серпентинита менее 30% приводит к тому, что материал имеет узкий температурный интервал спекающего обжига гранул пропанта-сырца, в результате чего образуется значительное количество спеков (Д13, с. 4, строки 21-23; с. 5, строки 26-30). При этом указано, что качество грануляции масс на основе частично гидратированных силикатов магнезии значительно выше - повышается сферичность и округлость как сырых, так и обожженных гранул, что в конечном итоге влияет на улучшение прочностных характеристик пропанта. Поэтому, для того, чтобы сформировать подходящую шихту для получения расклинивающего агента, соответствующую способу по оспариваемому патенту, необходимо заменить не только вид магнезиево-содержащего компонента, но и поменять соотношение магнезиево-содержащего и кремнеземсодержащего компонентов с уменьшением содержания первого.

Ни в одном из многочисленных документов Д8, Д5, Д6, Д1, Д2, Д12, Д13, которые Оппонент приводит в качестве обоснования очевидности использования дунита, не упоминается состав шихты для получения расклинивающего агента, содержащий дунит и высококремнеземистый песок. Дуниты и серпентиниты имеют сходный, но не идентичный химический состав, как это следует из Д5 и Д6. В способе по Д13 прямо указано на предпочтительное использование частично гидратированных силикатов магнезии и необходимость включения магнезиево-содержащего компонента в шихту в количестве не менее 30% по массе. В связи с этим Коллегия пришла к выводу, что специалист в данной области техники не имеет очевидных оснований для замены в составе шихты серпентинита (или другого гидратированного силиката магнезии) на дунит с одновременным

уменьшением его количества. Довод Оппонента об определяющем значении соотношения оксидов магния и кремния в составе шихты независимо от сырья и совпадении этих соотношений в способах по оспариваемому патенту и документу Д13 является неубедительным, поскольку как в возражении, так и в апелляции отсутствует корректный расчет этого соотношения.

В представленном 29 ноября 2018 года особом мнении Оппонент, в частности, отмечает, что отличительные признаки изобретения по оспариваемому патенту, касающиеся состава шихты, известны из Д1. Однако в указанном источнике информации в качестве шихты использована не смесь дунита и высококремнеземистого песка при определенном соотношении компонентов, как в изобретении по оспариваемому патенту, а состав, состоящий из лома магниезиальных и магниезиально-силикатных огнеупоров в сочетании с кварц-полевошпатным песком. Т.е. составы шихты по оспариваемому патенту и документу Д1 существенно отличаются. Поэтому известность источника информации Д1 в совокупности с Д13 или любым другим документом, противопоставленным Оппонентом, не может служить основанием для вывода о том, что изобретение по оспариваемому патенту явным образом следует из уровня техники.

На заседании Коллегии Оппонентом в подтверждение своих доводов был приведен дополнительный источник (патент РФ № 2161144), который отсутствовал в возражении и апелляции. Однако наличие этого документа, по мнению Коллегии, не может служить основанием для вывода об очевидности изобретения по оспариваемому патенту.

Таким образом, Коллегия пришла к выводу о соответствии способа по оспариваемому патенту условию патентоспособности "изобретательский уровень" согласно требованиям правила 3(1) Инструкции и п. 5.8. Правил.

В соответствии с правилом 53(8) Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции решение, принятое по результатам рассмотрения апелляции, утвержденное Президентом ЕАПВ, является окончательным. Копия Постановления Президента ЕАПВ об утверждении настоящего решения прилагается.

Приложение: упомянутое Постановление на 1л.